

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 33502

Ref. Expediente N° SD2025/0086849

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 28 de agosto de 2025, CAFÉ PALMA S.A.S, solicitó el registro de la Marca CAFÉ PALMA LEISURE & DINNING (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080, HACIENDA SANTA ELISA S.A.S BIC presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) Mi representada, es titular en Colombia del nombre comercial LA PALMA Y EL TUCÁN, el cual identifica su establecimiento de comercio consistente en un hotel y sus correspondientes actividades comerciales de restauración y hotelería.

El nombre comercial LA PALMA Y EL TUCÁN ha sido utilizado de manera real, efectiva y constante en el mercado colombiano desde el año 2015, al menos, cuando mi representada comenzó a ofrecer al público una experiencia única a través de su hotel. Este proyecto busca transformar la cultura tradicional colombiana mediante un modelo que integra sostenibilidad y excelencia, ofreciendo una experiencia inmersiva de hospitalidad, educación y turismo responsable.

Actualmente, dicho nombre comercial continúa identificando el eco-hotel boutique de mi representada, como se demostrará con las pruebas que se aportarán en el memorial de pruebas adicionales que será presentado oportunamente.

Desde su apertura en 2016, el hotel boutique LA PALMA Y EL TUCÁN ha ofrecido tours de café, catas profesionales, talleres educativos y actividades de conservación, consolidándose como un referente en turismo de café en Colombia. El nombre comercial ha sido utilizado de forma continua para

¹ **43:** Servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cervecerías [servicios de restaurantes]; servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de restaurantes y bares; bares; bares [pubs]; prestación de servicios de bares; servicios de bares de café y té; servicios de bares y coctelerías; servicios de bares y de catering; alquiler de espacios de recepción para eventos sociales; servicios de catering para eventos corporativos; servicios de restauración (alimentación) y catering para eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones; suministro de instalaciones e infraestructuras para eventos sociales; suministro de instalaciones para eventos sociales; preparación de alimentos y bebidas; preparación de comidas y bebidas; servicio de bebidas en cervecería con bar; servicio de comidas y bebidas en tabernas; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicio de comidas y bebidas para huéspedes; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de jugo de frutas; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y bebidas]; servicios de degustación de vino (suministro de bebidas); suministro de bebidas alcohólicas; suministro de bebidas con alcohol; suministro de comidas y bebidas a centros de congresos; suministro de comidas y bebidas a centros de exposición; suministro de comidas y bebidas a centros de ferias y exposiciones; suministro de comidas y bebidas a instituciones; suministro de comidas y bebidas en restaurantes y bares; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; suministro de comidas y bebidas para cócteles; suministro de información en materia de preparación de alimentos y bebidas; servicios de reseñas gastronómicas [suministro de información sobre comidas y bebidas]; servicios de catering para reuniones de negocios.

Ref. Expediente N° SD2025/0086849

identificar el eco-hotel boutique, como se evidencia en publicaciones en redes sociales, materiales promocionales y empaques de productos, así como en la constante promoción y prestación de servicios bajo dicha denominación.

LA PALMA Y EL TUCÁN se ha posicionado como eco-hotel que se destaca por sus tours de café, catas de café profesionales y actividades de conservación y su enfoque en el café colombiano. En efecto, este nombre ha sido usado de manera reiterada, continua y altamente ostensible por mi representada, quien ha invertido grandes recursos en publicidad, promoción y desarrollo de nuevas experiencias relacionadas con sus actividades recreativas, de restauración y hotelería.

El nombre comercial ha estado presente en empaques, materiales promocionales, campañas publicitarias, eventos, plataformas digitales y redes sociales, consolidando su uso efectivo y constante en el mercado. Todas las pruebas anteriormente mencionadas demuestran que LA PALMA Y EL TUCÁN es un nombre comercial que, desde su primer uso, ha sido utilizado de forma real, efectiva y constante, conforme lo exige la jurisprudencia comunitaria, siendo además un uso ininterrumpido y público. Por lo anterior, es claro que existe un nombre comercial que debe ser protegido y reconocido en el presente trámite administrativo.

(...) La marca solicitada es similarmente confundible con el nombre comercial de mi representada toda vez que reproduce íntegramente la expresión “PALMA”, sin incluir ningún elemento distintivo adicional que permita su adecuada diferenciación en el mercado, generando un gran riesgo de confusión y asociación. Este riesgo es aún mayor si se considera que los servicios que identifica la marca solicitada y las actividades comerciales del establecimiento de comercio de mi representada son idénticos guardan una relación de identidad, complementariedad y razonabilidad.

De esta manera, se evidencia que existe una relación de identidad, razonabilidad y complementariedad entre los servicios de hotelería y los de alimentación. Por lo tanto, los servicios que pretende identificar la marca solicitada se encuentran comprendidos dentro de las actividades comerciales del establecimiento de comercio que identifica el nombre comercial de mi representada en la clase 43, existiendo una clara conexión y complementariedad entre ambos.

Además, existe una relación de identidad y razonabilidad entre los servicios de hotelería y los de alimentación. Es importante destacar que dentro de las actividades comerciales desarrolladas bajo el nombre comercial LA PALMA Y EL TUCÁN se incluyen tanto la hotelería como la restauración, abarcando la prestación de servicios de alojamiento y una amplia variedad de servicios de comidas y bebidas, tales como restaurantes, cafeterías, bares, catering para eventos y consultoría gastronómica

En la práctica, establecimientos como LA PALMA Y EL TUCÁN ofrecen una experiencia integral en la que la restauración es un componente esencial y complementario a la actividad hotelera, respondiendo a la expectativa de los consumidores que buscan una oferta gastronómica de calidad dentro del mismo espacio de hospitalidad. Así, los servicios de alimentación y restauración no solo complementan, sino que forman parte fundamental de este sector del mercado.

Por lo tanto, los servicios que pretende identificar la marca solicitada CAFÉ PALMA LEISURE & DINING se encuentran plenamente comprendidos dentro de las actividades comerciales del establecimiento de comercio identificado con el nombre comercial LA PALMA Y EL TUCÁN, existiendo una clara conexión y complementariedad entre ambos. En efecto, razonablemente los consumidores podrían pensar que estos servicios y actividades comerciales provienen de un

Ref. Expediente N° SD2025/0086849

mismo empresario. Esta percepción se ve reforzada por la coincidencia en la naturaleza de los servicios, los canales de comercialización y el público objetivo, lo que incrementa el riesgo de confusión y de asociación en el mercado.

(...) En este caso, es claro que el elemento predominante de la marca solicitada es el elemento nominativo, pues es éste el que impactará en la mente de los consumidores, bajo el cual identificarán los productos y buscarán adquirirlos. Adicionalmente, la estilización de las letras en dicha marca, así como sus elementos gráficos resultan secundarios. Por lo anterior, la comparación entre los signos deberá darse entre sus elementos nominativos.

Adicionalmente, debe establecerse que las expresiones "CAFÉ" y "LEISURE & DINNING" no dotan de ningún tipo de distintividad a la marca solicitada. Por el contrario, se trata de expresiones descriptivas que informan a los consumidores sobre el servicio que se pretende identificar, y haciéndoles creer que se trata de la misma y ya existente actividad comercial de LA PALMA Y EL TUCAN. La adición de estas expresiones incrementa incluso más el riesgo de confusión y asociación si se tiene en cuenta que las actividades comerciales que identifica el nombre comercial de mi representada están enfocadas en gran medida en el café y las actividades de restauración. Por esta razón, las expresiones "CAFÉ" y "LEISURE & DINNING" deben ser excluidas de la comparación entre los signos y ésta deberá centrarse en las expresiones "PALMA" y "LA PALMA Y EL TUCÁN".

Una vez identificado el elemento predominante en los signos confrontados, es claro que dicho elemento es el nominativo "PALMA", el cual se reproduce íntegramente en ambos signos: PALMA y LA PALMA Y EL TUCÁN.

Para determinar la similitud entre dos signos distintivos, es necesario analizar sus semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales, siendo suficiente que exista similitud en uno de estos aspectos para que se configure el riesgo de confusión. En el presente caso, el riesgo de confusión se presenta principalmente por la reproducción exacta del término "PALMA" en ambos signos, lo que genera pronunciación, composición ortográfica e impresión visual general muy similar.

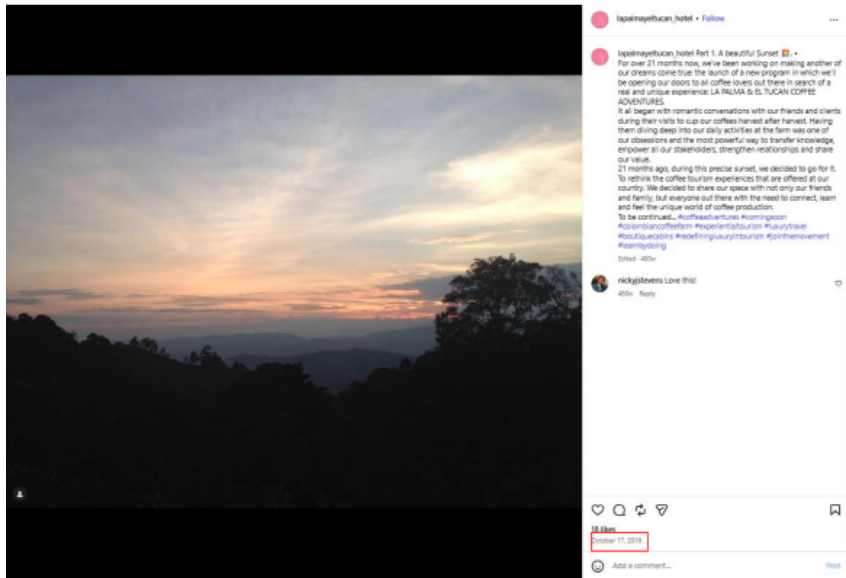
Tanto PALMA como LA PALMA Y EL TUCÁN comparten una pronunciación idéntica en su elemento principal, ya que el consumidor percibe y recuerda el término "PALMA" como el núcleo distintivo de ambos signos. Desde el punto de vista ortográfico y visual, la semejanza es igualmente evidente. Ambos signos contienen de manera íntegra la palabra "PALMA", la cual aparece al inicio de uno de los signos y como único elemento en la marca solicitada, reforzando la percepción de similitud. La estructura gráfica de ambos signos facilita que el consumidor asocie erróneamente los servicios y actividades comerciales ofrecidos bajo ambos distintivos a un mismo origen empresarial.

(...)"

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 este Despacho concedió a Hacienda Santa Elisa S.A.S. BIC un plazo adicional de treinta (30) días para aportar las pruebas que justificaran sus argumentos, término dentro del cual allegó lo siguiente:

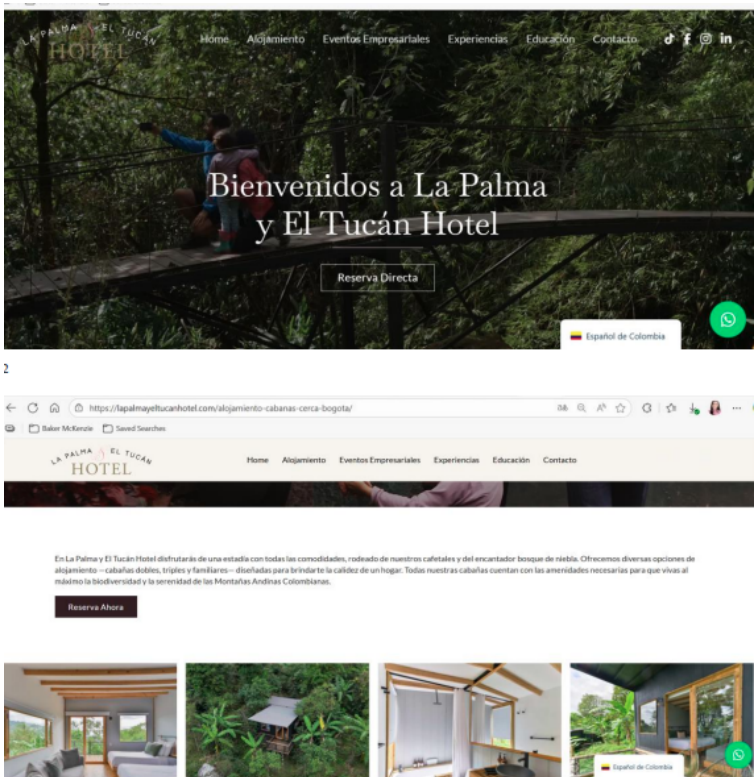
"(...) En efecto, como se puede ver en la siguiente publicación de Instagram del hotel, la PALMA Y EL TUCÁN nació como una idea para que sus visitantes pudieran tener una experiencia inmersiva de café, conociendo las actividades diarias de la finca cafetera y del proceso de cultivo, recolección y producción del café. Así, desde 2015, sus fundadores empezaron a consolidar el concepto de Coffee Adventures.

Ref. Expediente N° SD2025/0086849



Captura de Instagram del 17 de octubre de 2016

Posteriormente, en 2016, se inauguró el hotel boutique denominado LA PALMA Y EL TUCÁN, ofreciendo diversas actividades centradas en el mundo del café como tours de café, catas de café profesionales, talleres educativos, actividades de conservación ambiental como avistamiento de aves, meliponarios y mariposas. Así mismo, se abrieron nueve cabañas ubicadas estratégicamente para ofrecer las mejores vistas de la finca cafetera y los árboles de café, como se puede en la página web del hotel LA PALMA Y EL TUCÁN, mediante la cual se describen y promocionan detalladamente los servicios ofrecidos por la empresa:



Capturas de página web <https://lapalmayeltucanhotel.com/> (sin fecha)

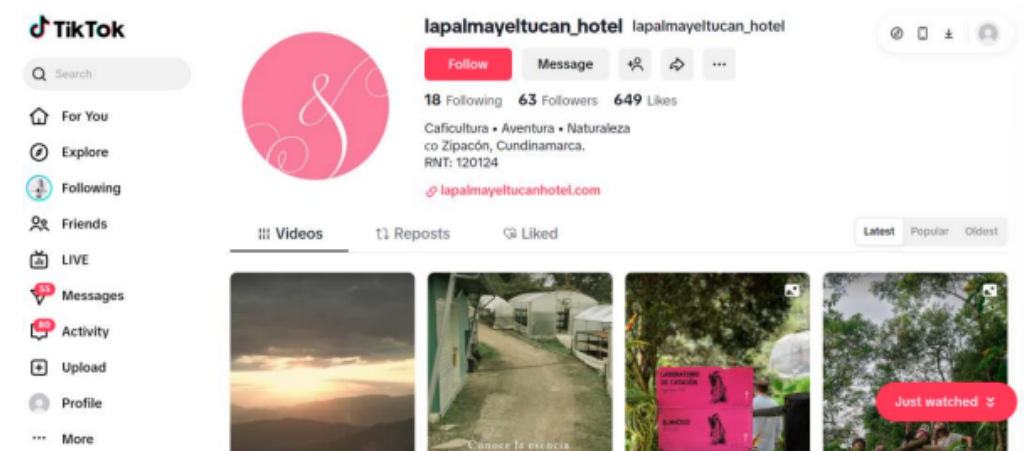
(...) Como se evidencia a continuación, el hotel cuenta con perfiles promocionales en Instagram y TikTok, en los cuales se ha usado el nombre

Ref. Expediente N° SD2025/0086849

comercial LA PALMA Y EL TUCÁN de forma consistente, real y efectiva desde 2016, en el caso de Instagram, y 2023 en el caso de TikTok.

(...)

La cuenta oficial de Instagram constituye una prueba del uso público, real, efectivo y consistente del nombre comercial LA PALMA Y EL TUCÁN desde el año 2016. El nombre comercial se utiliza como identificador principal de la cuenta, lo que refuerza su función distintiva y su asociación directa con la actividad empresarial del eco-hotel boutique.



Capturas de Titok: lapalmayeltucan_hotel (sin fecha)

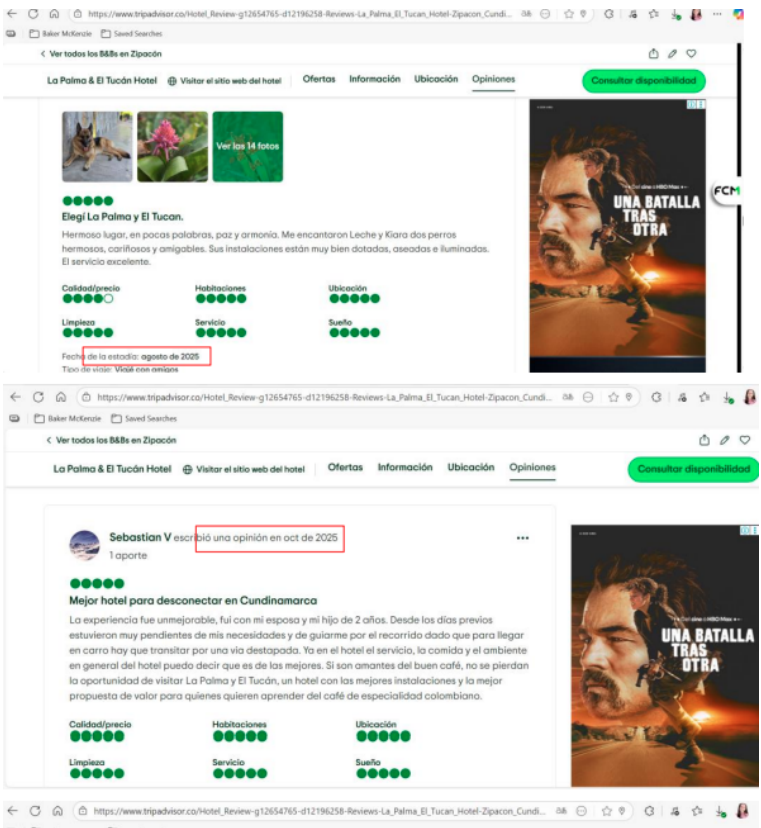
(...) Adicionalmente, la empresa ha invertido grandes cantidades de recursos en la promoción del nombre comercial LA PALMA Y EL TUCÁN. Esta inversión en recursos económicos en campañas promocionales, tanto en medios digitales como tradicionales, demuestra no solo la intención de posicionar el nombre comercial ante el público, sino también su utilización activa en el mercado. Esta inversión se refleja en la difusión constante de contenidos, anuncios y material promocional en plataformas como Instagram y TikTok, así como en la generación de interacción y reconocimiento por parte de los consumidores. En efecto, Entre los años 2022 y 2024, se ha registrado una inversión acumulada de \$67.179.957 pesos colombianos. En detalle, en 2022 se invirtieron \$13.634.041, en 2023 la cifra aumentó a \$30.354.968, mientras que en 2024 fue de \$23.190.948. Estos valores reflejan una tendencia sostenida de inversión significativa a lo largo de los anteriores años, como consta en el Anexo 2:

Año	Pesos colombianos
2022	13.634.041
2023	30.354.968
2024	23.190.948
Total	67.179.957

(...) Como se puede ver a continuación, existen más de 90 opiniones de distintos visitantes del hotel, publicadas en TripAdvisor, popular portal en el que huéspedes pueden calificar y recomendar su experiencia en el hotel, en los que resaltan su gran experiencia al visitar las instalaciones del hotel, adquirir sus servicios de hotelería y restauración y participar en sus actividades relacionadas con el café:



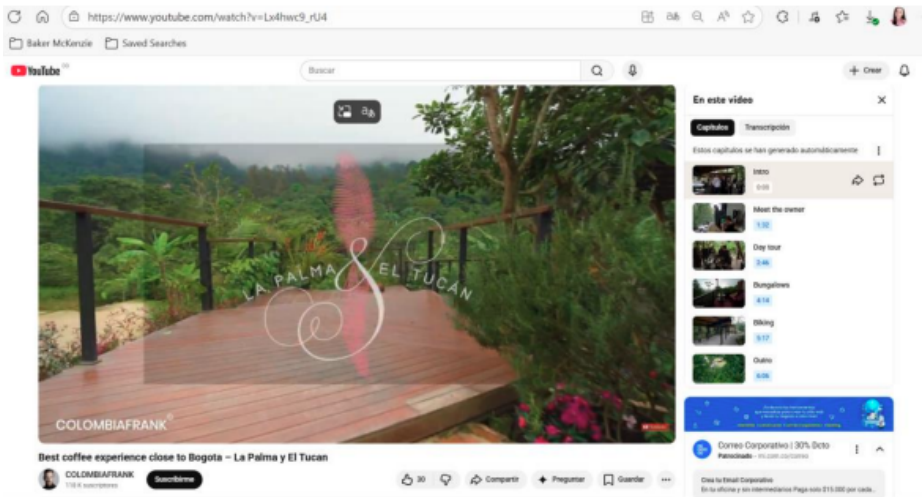
Ref. Expediente N° SD2025/0086849



Capturas de pantalla de opiniones en Tripadvisor para agosto de 2025, octubre de 2025 junio de 2017 y junio de 2019.

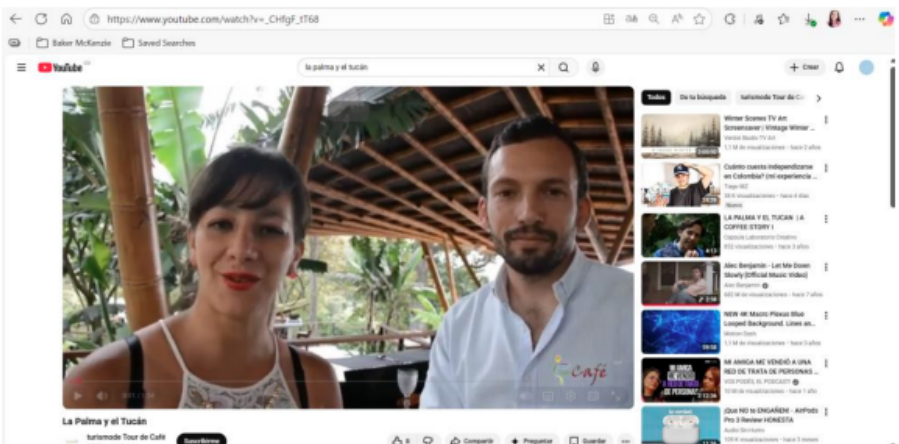
(...) Además, existen múltiples publicaciones de consumidores en plataformas como TikTok y YouTube en las que se refieren espontáneamente a las actividades comerciales de hotelería y restauración del hotel LA PALMA Y EL TUCÁN. Esta referencia directa y reiterada al nombre comercial por parte de los usuarios es una consecuencia natural y evidente del uso calificado que la empresa ha hecho de dicho nombre en el mercado.

Video publicado por COLOMBIAFRANK en YouTube el 24 de mayo de 2023: ⁷



Ref. Expediente N° SD2025/0086849

Video publicado por turismo Tour de Café en YouTube el 07 de febrero de 2020:⁸



(...) El hotel también ha sido promocionado de manera constante bajo el nombre comercial LA PALMA Y EL TUCÁN en diversos medios de prensa. Numerosos artículos, reportajes y publicaciones periodísticas hacen referencia expresa al hotel utilizando su nombre comercial, lo que evidencia que este signo es reconocido y utilizado públicamente no solo por la propia empresa, sino también por terceros y medios independientes.

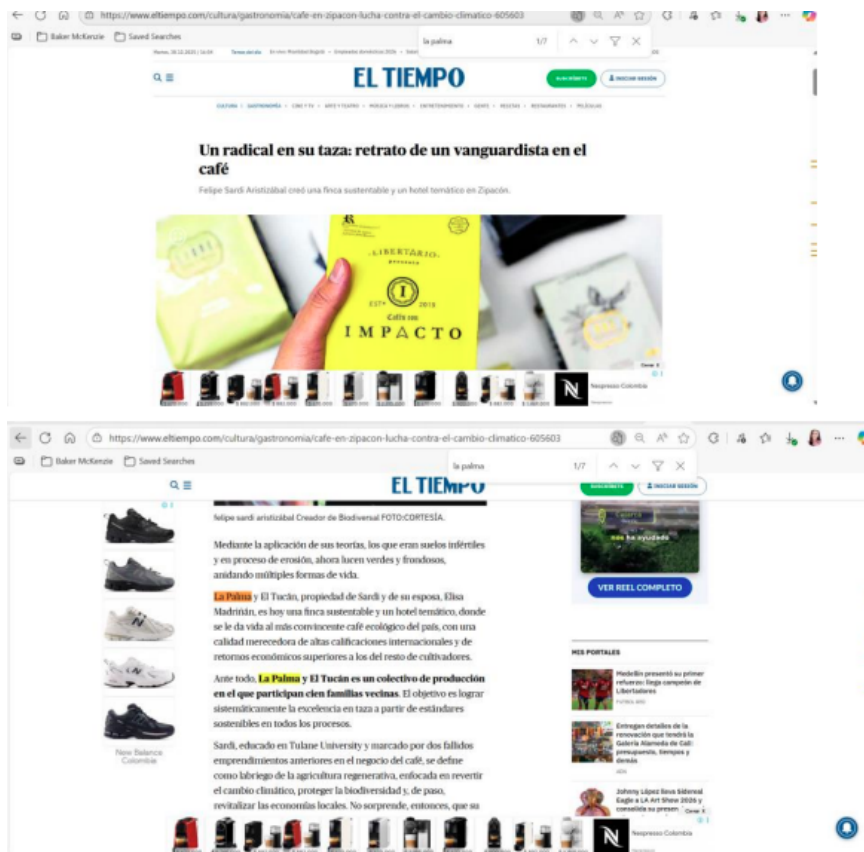
Artículo titulado Glamping: una nueva forma de acampar con lujo que gana terreno, publicado por Portafolio el 03 de marzo de 2019, en el que se presenta una foto del hotel y se hace referencia a este establecimiento como LA PALMA Y EL TUCÁN:¹⁴



(...)



Ref. Expediente N° SD2025/0086849



(...) De acuerdo con la declaración juramentada rendida por ANA MARÍA PELÁEZ ROJAS y aportada como Anexo 3, mi representada ha registrado volúmenes de ingresos por los servicios de restauración y hotelería que identifica con el nombre comercial LA PALMA Y EL TUCÁN, los cuales demuestran su grado de utilización real, efectiva y constante, así como el amplio nivel de reconocimiento y aceptación del nombre comercial en el mercado colombiano, por parte de los consumidores. Por ejemplo, en los años 2022, 2023 y 2024 mi representada reportó ventas asociadas al nombre comercial por 6.281.935.000. En 2022 se registró el volumen más alto, con 6.281.935.000 pesos colombianos, seguido por 2.377.885.373 pesos colombianos en 2023. En 2024 la cifra fue de 1.495.393.930 pesos colombianos.

(...) Adicionalmente, en cuanto a cifras de ventas, se puede evidenciar dentro del Anexo 5 las innumerables facturas asociadas a las actividades comerciales identificadas con el nombre comercial LA PALMA Y EL TUCÁN en Colombia dentro de los años 2024, y 2025, las cuales representan la gran cantidad de ingresos. Es importante recalcar que esta es solo una muestra representativa de las múltiples facturas que el establecimiento de comercio ha emitido por concepto de sus actividades comerciales y que demuestran el uso real, efectivo y constante del nombre comercial LA PALMA Y EL TUCÁN (...).

Junto con el escrito se aportaron las siguientes pruebas:

- Anexo 1. Declaración Juramentada LA PALMA Y EL TUCÁN – Historia y Reconocimiento.
- Anexo 2. Declaración Juramentada LA PALMA Y EL TUCÁN – Inversión en publicidad para los años 2022, 2023 y 2024.
- Anexo 3. Declaración Juramentada LA PALMA Y EL TUCÁN – Volumen de ventas relacionadas con el nombre comercial para los años 2022, 2023 y 2024.
- Anexo 4. Facturas de venta relacionadas con las actividades comerciales que identifica el nombre comercial LA PALMA Y EL TUCÁN entre 2024 y 2025.

Ref. Expediente N° SD2025/0086849

Que dentro del término concedido para tal efecto, CAFÉ PALMA S.A.S, dio respuesta a la oposición argumentando:

"(...) Es imperativo resaltar que se trata de derechos de naturaleza jurídica y alcance funcional completamente distintos. El artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial identifica a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, no a productos o servicios específicos. Al ser un derecho de carácter declarativo y carecer de depósito formal ante la SIC, la opositora no goza de ninguna presunción legal a su favor. Su protección está estrictamente condicionada a la prueba exhaustiva de un uso previo, real, efectivo y constante en el comercio. En consecuencia, la opositora pretende erróneamente dotar a un nombre comercial de hecho (no depositado) con los atributos, alcance y fuero de exclusividad transversal que la ley solo reserva para las marcas registradas.

(...) Llama profundamente la atención que la sociedad opositora alegue un uso ininterrumpido, intensivo y de varios años de la expresión "LA PALMA Y EL TUCÁN", pero que, a lo largo de todo ese supuesto tiempo de explotación comercial, no haya desplegado la mínima diligencia administrativa para solicitar su registro como marca o, al menos, el depósito de su nombre comercial ante esta Superintendencia.

(...) El propio apoderado del opositor define el uso calificado como aquel en que "el signo debe introducirse en el comercio mediante actos concretos como ventas, publicidad, interacción con consumidores y presencia en canales físicos o digitales, cumpliendo su función distintiva y usándose de manera constante en el tiempo." (Memorial de Pruebas, página 2). Sin embargo, las pruebas documentales aportadas —en particular las facturas de venta que conforman el Anexo 4— evidencian que tales actos comerciales fueron realizados, no por HACIENDA SANTA ELISA S.A.S. BIC (NIT 900.048.145-8), sino por una sociedad jurídicamente distinta e independiente denominada COFFEE AND ADVENTURE SAS (NIT 901.017.282-3). Si ello es así, esa prueba no satisface el estándar de imputación subjetiva exigido para acreditar nombre comercial protegido en cabeza de la opositora, salvo demostración clara de cesión, licencia, control o vínculo jurídico que permita atribuir válidamente ese uso, circunstancia que no aparece acreditada.

Esta distinción no es un mero formalismo. En el derecho mercantil colombiano y en el régimen andino de propiedad industrial, cada persona jurídica es un centro autónomo de imputación de derechos y obligaciones. El uso comercial efectuado por COFFEE AND ADVENTURE SAS no puede ser atribuido ni consolidado en cabeza de HACIENDA SANTA ELISA S.A.S. BIC a efectos de la protección de un nombre comercial, salvo que se acredite fehacientemente la existencia de una cesión, licencia o relación societaria que permita la transferencia de ese uso. Ninguna de esas pruebas fue aportada.

(...) Aun admitiendo en gracia de discusión que el opositor tuviera legitimidad para invocar el nombre comercial alegado, la oposición debe igualmente fracasar por razones sustantivas de derecho marcario. La oposición parece partir de una premisa jurídicamente incorrecta: que la sola coincidencia de las actividades dentro de la Clase 43 bastaría para impedir el registro. Esa tesis desconoce el artículo 151 de la Decisión 486, conforme al cual las clases de la Clasificación de Niza no determinan por sí solas la similitud o disimilitud de los servicios. La clasificación es un instrumento administrativo de ordenación, no una regla automática de confundibilidad.

(...) La palabra "PALMA" es precisamente uno de esos términos de escasa distintividad intrínseca en Colombia. Su empleo es ubicuo y prolífico en la

Ref. Expediente N° SD2025/0086849

denominación de fincas cafeteras, haciendas agrícolas, establecimientos hoteleros, centros de convenciones, restaurantes y parajes geográficos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Remite inevitablemente a connotaciones botánicas, tropicales y paisajísticas que ningún operador económico puede reclamar en exclusiva. En un país cafetero como Colombia, donde el entorno de los cultivos y la biodiversidad son recursos comunes y compartidos, reconocer a un agente la monopolización de este vocablo resultaría contrario a los principios fundamentales del sistema marcario.

(...) Trasladando este razonamiento al caso concreto: los signos "CAFÉ PALMA LEISURE & DINNING" y "LA PALMA Y EL TUCÁN" únicamente comparten la partícula genérica "PALMA", la cual carece de capacidad distintiva autónoma en el ámbito cafetero y de hotelería colombiana. Los demás elementos que configuran cada signo son radicalmente diferentes entre sí:

- Fonéticamente: la expresión "CAFÉ PALMA LEISURE & DINNING" incorpora voces en idioma inglés ("LEISURE", "DINNING") que modifican sustancialmente la cadena fonética y la entonación del conjunto, diferenciándola de forma notoria del signo opositor, que es enteramente en español.*
- Visualmente: la marca solicitada cuenta con elementos gráficos propios —dos palmeras estilizadas flanqueando el nombre, tipografía diferenciada, y la leyenda "LEISURE & DINNING" en escala menor— que la distinguen nítidamente del nombre comercial opositor, el cual no posee diseño gráfico registrado.*
- Conceptualmente: mientras "CAFÉ PALMA LEISURE & DINNING" evoca un establecimiento urbano de restauración moderna con enfoque en el ocio y la gastronomía, "LA PALMA Y EL TUCÁN" connota una experiencia ecoturística dual (palma + tucán) anclada en el mundo cafetero rural de Cundinamarca. Son universos semánticos y de posicionamiento completamente distintos.*
- Diferencia en el elemento distintivo relevante: en el signo opositor, la recordación está dada por la composición completa LA PALMA Y EL TUCÁN (nombre comercial no depositado ni registrado), especialmente por la conjunción entre la referencia vegetal y el elemento animal TUCÁN; en el signo solicitado, la distintividad se concentra en el conjunto CAFÉ PALMA LEISURE & DINNING y en su presentación mixta. No hay identidad ni semejanza dominante suficiente para provocar error sobre el origen empresarial.*

(...) Luego de la exhaustiva revisión de las pruebas suministradas por el opositor, solo pudimos ubicar LA PALMA Y EL TUCAN como hotel y no menciona el supuesto servicio de restaurante.

(...) Ahora bien, dentro de su actividad hotelera con su función turística enfocada en la riqueza cafetera del departamento de Cundinamarca, demuestra el reconocimiento de terceros que este establecimiento realiza talleres de café y tours de cultivos de café, como demostró en ANEXO 1. Declaración Juramentada LA PALMA Y EL TUCÁN – Historia y Reconocimiento, donde se puede ver a continuación que carece de reconocimiento de restaurante como actividad principal de la empresa:

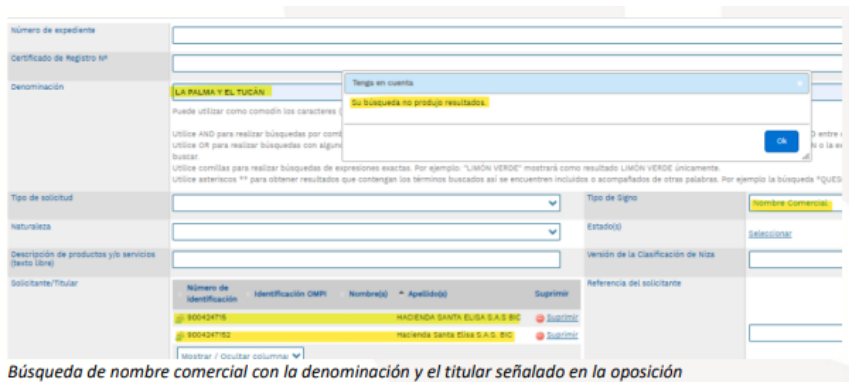
Ref. Expediente N° SD2025/0086849

IV. APERTURA DEL HOTEL BOUTIQUE Y COFFEE ADVENTURES (2016)

En octubre de 2016, se inauguró el hotel boutique La Palma y El Tucán, marcando el inicio de una nueva etapa para la marca. Desde entonces, el hotel ha ofrecido:

- **Tours de café** con participación en procesos de recolección y beneficio.
- **Catas profesionales** y talleres educativos.
- **Actividades de conservación** como avistamiento de aves, meliponarios y mariposarios.

Teniendo en cuenta este panorama, la sociedad Hacienda Santa Elisa S.A.S. BIC no tiene el derecho de alegar semejanza o igualdad entre su nombre comercial y la marca solicitada si hablamos en términos de servicios, debido a que esa representación se cubre por medio de la titularidad de una marca, no la titularidad de un nombre comercial. Como se puede evidenciar a continuación, todavía no hay una titularidad marcaria sino una mera expectativa:



Búsqueda de nombre comercial con la denominación y el titular señalado en la oposición

(...) Por esa razón los criterios para definir si hay o no igualdad o semejanza entre el nombre comercial y la marca solicitada se reduce objetivamente en lo que caracteriza y compone la marca en oposición, es decir su denominación, su arte y la confusión que pueden causar únicamente estos elementos. Por esa razón se demostrará la notoria diferencia y distintividad de la marca solicitada con el nombre comercial opositor desde la estructura gramatical, lingüística y composición conceptual.

(...) Se puede evidenciar que el nombre está compuesto por dos sujetos con su respectivo artículo y son conectados por un nexo “y” mostrando la diferencia entre ambos. Es así como el consumidor al referirse al nombre, sabe que no se identifica el establecimiento o la empresa solo con un (1) sujeto sino con ambos, y juntos. Si se mencionara un único sujeto, se entiende que es una palabra de uso común y sin ningún grado de distintividad. Demostrando que el derecho de uso exclusivo que tienen la sociedad titular es sobre las 5 palabras en conjunto y no de forma individual, lo cual es importante señalar debido a que la única semejanza entre el respectivo signo y “CAFÉ PALMA LEISURE & DINNING” es la palabra “PALMA”, en la cual no recae el derecho de uso exclusivo. Lo alegado es respaldado por la jurisprudencia, específicamente el Proceso N° 74-IP-2010 TJCA, donde se establecen reglas para evaluar la irregistrabilidad de un signo distintivo y declara explícitamente que:

- No se debe descomponer los elementos de los signos distintivos, sino que deben analizarse en conjunto.

Ahora bien, al analizar la marca solicitada se puede evidenciar que se configura por cuatro (4) sustantivos, dos comunes y dos complejos que están separados por una conjugación tipográfica usada específicamente en el gremio marcario para sustituir un nexo. A diferencia del signo distintivo opositor, no existen artículos y la palabra “PALMA” no es un solo sujeto, se configura como sujeto

Ref. Expediente N° SD2025/0086849

“CAFÉ PALMA LEISURE”, mostrando una diferencia significativa frente a la percepción del consumidor ya que, al mencionar estas tres únicas palabras, no se refiere a un concepto de uso común sino una composición creativa que identifica un servicio de restaurante, adquiriendo distinción.

(...)

Teniendo en cuenta específicamente la marca “CAFÉ PALMA LEISURE & DINNING” se puede evidenciar en su composición lingüística el uso de dos idiomas (español e inglés) y un nexo tipográfico “&” de uso neutro que puede usarse en ambos idiomas con el mismo propósito. La marca al tener esta dualidad lingüística demuestra su autenticidad frente al conjunto de elementos que la construyen.

Esta característica, a diferencia de “LA PALMA Y EL TUCÁN” demuestran que frente a la composición lingüística de los signos hay una diferencia relevante que les permite coexistir en el mercado sin causar confusiones debido a su distancia de parecerse desde la pronunciación, escritura y el significado de las palabras en su composición. Siendo “LEISURE” palabra en inglés que significa ocio y “DINNING” palabra en inglés que significa cenar/comer, el factor diferenciador demostrado.

(...) Frente al nombre comercial “LA PALMA Y EL TUCÁN” se comprende en su uso común según las fotos y artículos suministrados por el apoderado que complementa su nombre en diversas ocasiones visuales y de autodeterminación con el complemento “HOTEL” el cual se puede suponer cierto debido al uso que la sociedad misma demostró y que no existe prueba declarativa como un registro formal que pruebe lo contrario. Siendo así que el consumidor conceptualmente puede no solo distinguir el nombre de ambos signos sino su objetivo y las actividades comerciales que realizan.

(...) Por último, queremos dejar de presente la improcedencia de nuevos argumentos introducidos en el memorial de pruebas. El artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es claro y taxativo: el plazo adicional solicitado por el opositor tiene como único objeto aportar las pruebas que sustentan la oposición ya formulada. Dicho término no habilita al opositor para reformar, ampliar ni complementar los argumentos jurídicos de fondo expuestos en el escrito inicial de oposición.

No obstante, al revisar el “Memorial de Pruebas” presentado por Baker & McKenzie, se constata que el documento no se limitó a la aportación de elementos de prueba, sino que incorporó nuevas argumentaciones jurídicas y consideraciones de fondo que no estaban contenidas en el escrito original de oposición —entre ellas, el desarrollo detallado del criterio de conexidad competitiva entre servicios, la identificación de nuevos elementos de semejanza y el análisis de marcas “halladas de oficio” de terceros—. Esta actuación desborda el objeto procesal del plazo adicional y configura una actuación desleal que lesiona el derecho de contradicción y el debido proceso de la parte solicitante, quien solo pudo conocer estos argumentos noveles al momento del traslado

(...)”.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite

Ref. Expediente N° SD2025/0086849

administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;”.

Concepto de la norma

En aras de la aplicación de la referida causal, es necesario definir el concepto de nombre comercial, su protección y aplicación.

Nombre comercial protegido:

El artículo 190 de la Decisión 486 consagra la definición de nombre comercial:

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del nombre comercial, así:

“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su artículo 603, de la siguiente manera:

Ref. Expediente N° SD2025/0086849

“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”.

Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

“El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una enseña o un nombre comercial determinada deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre o de la enseña comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

Riesgo de confusión con un nombre comercial

Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro de marca, el estudio recae sobre la existencia o no de un riesgo de asociación entre este y el signo solicitado a registro.

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0086849

existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por HACIENDA SANTA ELISA S.A.S BIC.

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca CAFÉ PALMA LEISURE & DINNING (Mixta).

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0086849



Reivindicación de colores:

Pantone 296C

Para distinguir productos y/o servicios comprendidos en la(s) clase(s):

43: Servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cervecerías [servicios de restaurantes]; servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de restaurantes y bares; bares; bares [pubs]; prestación de servicios de bares; servicios de bares de café y té; servicios de bares y coctelerías; servicios de bares y de catering; alquiler de espacios de recepción para eventos sociales; servicios de catering para eventos corporativos; servicios de restauración (alimentación) y catering para eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones; suministro de instalaciones e infraestructuras para eventos sociales; suministro de instalaciones para eventos sociales; preparación de alimentos y bebidas; preparación de comidas y bebidas; servicio de bebidas en cervecería con bar; servicio de comidas y bebidas en tabernas; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicio de comidas y bebidas para huéspedes; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de jugo de frutas; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y bebidas]; servicios de degustación de vino (suministro de bebidas); suministro de bebidas alcohólicas; suministro de bebidas con alcohol; suministro de comidas y bebidas a centros de congresos; suministro de comidas y bebidas a centros de exposición; suministro de comidas y bebidas a centros de ferias y exposiciones; suministro de comidas y bebidas a instituciones; suministro de comidas y bebidas en restaurantes y bares; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; suministro de comidas y bebidas para cócteles; suministro de información en materia de preparación de alimentos y bebidas; servicios de reseñas gastronómicas [suministro de información sobre comidas y bebidas]; servicios de catering para reuniones de negocios.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: CAFÉ PALMA S.A.S
Cr 2 A No. 72 - 12 Ap 402
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

Ref. Expediente N° SD2025/0086849

ARTÍCULO 4: Notificar a CAFÉ PALMA S.A.S, solicitante del registro y a HACIENDA SANTA ELISA S.A.S BIC opositor (es), el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 6 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS