

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 36813

Ref. Expediente N° SD2025/0062921

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 28 de julio de 2025, PEDRO NEL PACHON TARACHE, solicitó el registro de la Marca Agro Cafre (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) 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:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0062921

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 existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

Confundibilidad con marca previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	País de Cafres	LABERINTTOS S.A.S.	SD2021/0033671	11	28	Marca	Registrada	25 nov. 2031
Mixta	AGROCAFÉ	AGROINSUMOS DEL CAFE S.A.	SD2018/0010207	11	42	Marca	Registrada	14 ago. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

•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. (...)".

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° SD2025/0062921

El signo solicitado	La marca registrada
	 

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo es preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas. En efecto de lo anterior se advierte que el signo solicitado AGRO CAFRE reproduce el elemento nominativo característico AGROCAF_E del antecedente marcario AGROCAFE. En ese sentido, se advierte que el signo solicitado AGRO CAFRE reproduce en gran medida la estructura, sonoridad y composición del elemento denominativo característico del antecedente marcario AGROCAFE, diferenciándose únicamente por la sustitución de la vocal final “E” por la consonante “R”, variación mínima que resulta insuficiente para eliminar la semejanza global entre los signos.

Si bien las expresiones “AGRO” y “CAFÉ” poseen un carácter evocativo respecto del sector agrícola y del producto relacionado, lo cierto es que la combinación particular de dichos elementos en ambos signos genera una impresión de conjunto altamente próxima, capaz de inducir al consumidor a pensar que se trata de marcas vinculadas empresarialmente, pertenecientes a una misma línea comercial o derivadas de un mismo origen empresarial.

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo es preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas. En efecto de lo anterior se advierte que el signo solicitado AGRO CAFRE reproduce el elemento nominativo característico CAFRE del antecedente marcario PAIS DE CAFRE, advirtiendo que el elemento AGRO posee un carácter



Ref. Expediente N° SD2025/0062921

evocativo en relación con el sector agrícola, por lo que carece de la fuerza suficiente para desvirtuar el riesgo de confusión, generando la impresión de marcas asociadas a una misma línea.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte del signo antecedente, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos gráficos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado frente a la coincidencia del elemento nominativo referido anteriormente.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2021/0033671 Clase 28: Juegos de mesa; videojuegos de mesa informatizados; videojuegos de mesa informatizados para fines lúdicos.

Expediente SD2018/0010207 Clase 42: Servicios prestados a nivel individual o colectivo que requieran un alto grado de actividad mental y se refieran a aspectos teóricos o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano que exigen una formación universitaria amplia y profunda. servicios de profesionales que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes, servicios no incluidos en otras clases prestados por asociaciones a sus propios miembros.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 41 y productos de la clase 28 internacional Niza

⁴ 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° SD2025/0062921

Se observa por este Despacho que el signo solicitado pretende amparar servicios en la clase 41 de *“Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”* los cuales frente al antecedente identificado con expediente SD2021/0033671, el cual ampara en la clase 28 *“juegos de mesa; videojuegos de mesa informatizados”*, en el mercado actual resulta bajo el criterio de razonabilidad resulta para el consumidor razonable que una misma empresa que ofrece juegos de mesa y videojuegos de mesa informatizados particularmente aquellos con lúdica, también preste servicios de educación, formación, entretenimiento o actividades culturales. Ello obedece a que, en determinados segmentos del mercado, empresas dedicadas al desarrollo y comercialización de juegos de mesa expanden naturalmente su actividad hacia la prestación de servicios formativos, talleres, clubes de juego, actividades culturales y servicios de entretenimiento, utilizando sus propios productos como base de dichos servicios.

Un consumidor que conoce una marca en el contexto de juegos de mesa informatizados podría razonablemente considerar que esa misma empresa es la fuente de servicios educativos o de entretenimiento vinculados con dichos productos, generándose así un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 41 y servicios de la clase 42 internacional Niza

Se advierte una relación de conexidad competitiva conforme al criterio de razonabilidad entre los servicios confrontados, en tanto los servicios de educación y formación de la clase 41 guardan proximidad conceptual con los servicios especializados de la clase 42, referidos a actividades intelectuales, investigaciones, evaluaciones e informes en materias complejas del conocimiento humano.

En efecto, resulta razonable que los servicios especializados derivados de actividades profesionales, técnicas o investigativas sean posteriormente difundidos, enseñados o desarrollados mediante actividades de educación, formación o capacitación, lo que genera una asociación natural entre ambos ámbitos dentro de la percepción del consumidor.

Adicionalmente, los servicios enfrentados pueden dirigirse a un mismo sector del público interesado en actividades académicas, técnicas y profesionales, especialmente en contextos de capacitación, actualización o divulgación especializada, circunstancia que refuerza la posibilidad de asociación empresarial entre los signos confrontados

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

Ref. Expediente N° SD2025/0062921

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Agro Cafre (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por PEDRO NEL PACHON TARACHE, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a PEDRO NEL PACHON TARACHE, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.