

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 36818

Ref. Expediente N° SD2025/0005179

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 23 de enero de 2025, **MASSIMILIANO CASTIGLIONI**, solicitó el registro de la Marca **MAXI CAFÉ** (Mixta) para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases 30, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060 del 6 de marzo de 2025, la sociedad **MAXTICAFE S.A.S.**, presentó oposición exclusivamente en contra de las clases 30 y 43 solicitadas, con fundamento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

II. HECHOS

El 23 de enero de 2025, MASSIMILIANO CASTIGLIONI solicitó el registro de marca (mixta) para la expresión “ ” para distinguir productos de las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a la solicitud se le asignó el número de radicado SD2025/0005179 y fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060.

*MAXTICAFE S.A.S. se identifica con el NIT 901331913 - 8, siendo titular de varios registros de signos distintivos con ligeras variaciones que no afectan la distintividad de la marca. Entre sus registros marcarios se encuentran los siguientes:
(...)*

En razón del reconocimiento y distintividad que tiene en el mercado la familia de marcas “MAXTI CAFE”, debido a la calidad de los productos y servicios ofertados por esta, consideramos necesario y oportuno realizar la presente oposición a la referida solicitud de registro marcario, ya que no es extraño que terceros pretendan aprovecharse de este reconocimiento y generar un alto riesgo de confusión o asociación para ingresar en un mercado que confía plenamente en los productos y servicios identificados con la familia de marcas “MAXTI CAFE”, como el caso que nos ocupa, en el cual existe un evidente riesgo de confusión y asociación, como consecuencia de un aprovechamiento de la reputación comercial de mi poderdante.

III. FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN

¹ **30:** Café; café instantáneo; café molido; café preparado; café, té, cacao y sucedáneos del café; café tostado en granos; café en grano sin tostar; arroz*; pastas alimenticias; fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan*; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos; sorbetes [helados]; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; productos para sazonar; especias; hierbas en conserva; vinagres; salsas; condimentos; hielo.

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

43: Servicios de restauración [alimentación]; servicios de cafetería; servicios de cafés; servicios de bares y restaurantes; hospedaje temporal.

Ref. Expediente N° SD2025/0005179

*1. Existencia y protección especial de la familia de marcas “MAXTI CAFE”.
Para empezar, es necesario resaltar que MAXTICAFE S.A.S. posee una familia de marcas, cuya expresión predominante es “MAXTI CAFE”, lo cual le otorga una protección especial con el fin de proteger al titular de la marca y a los consumidores, los cuales están incursos en un mayor riesgo de confusión y asociación debido a la alta distintividad de las marcas.*

Como bien lo ha dicho la SIC, la protección que posee una familia de marcas es especial, puesto que ésta posee una gran distintividad en el mercado por el uso retirado de la expresión común. Es por esta razón que existe un mayor riesgo de confusión y asociación en la mente de los consumidores cuando estos observan una marca similar, puesto que inmediatamente la asociarían con un mismo origen empresarial, como en el caso de MAXTI CAFÉ.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 433-IP-2015 afirma lo siguiente:

“(…) Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.”

De lo anterior, no queda duda que un signo distintivo similar a una familia de marcas tiene un mayor riesgo de presentar confusión y asociación en el consumidor.

*Ahora bien, dentro de la familia de marcas de MAXTICAFE S.A.S. hay dos marcas que se encuentran registradas en los productos y servicios de las clases 30 y 43 (...)
(...)*

*En este caso, como se puede observar, la solicitud de marca “MAXI CAFE” no solo se pretende registrar en la clase 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, sino que también pretende registrar los productos y servicios de: (...)
(...)*

*A su vez, se puede observar que la marca solicitada incorpora casi en su totalidad la expresión de la familia de marcas de MAXTICAFE S.A.S., de tal forma que se debe presumir la existencia de un alto riesgo de confusión entre la marca solicitada y la familia de marcas que utilizan la expresión “MAXTI”, veamos:
(...)*

Se puede observar entonces que al incorporar en su totalidad la expresión distintiva de las marcas descritas y la familia de marcas de MAXTICAFÉ S.A.S., puede generar que el consumidor asocie las marcas entre sí, al generar una impresión común y pensar que los productos provienen de un mismo origen empresarial.

Se puede concluir entonces que, MAXTICAFE S.A.S. es titular de una familia de marcas dentro de las clases 30 y 43, particularmente en los productos y

Ref. Expediente N° SD2025/0005179

servicios en los productos de: (...)

(...)

Por lo tanto, en este caso se puede afirmar que existe un alto riesgo de confusión y asociación en el consumidor el cual podrá observar la familia de marcas y el signo distintivo solicitado, y relacionará inmediatamente ambos productos con el origen empresarial y el gran reconocimiento que posee MAXTICAFE S.A.S.

2. Existencia de identidad o semejanza y posible riesgo de confusión y asociación entre “MAXI CAFE” y la familia de marcas “MAXTICAFE”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha reiterado en diversas interpretaciones prejudiciales, que la similitud entre dos signos mixtos puede ser ortográfica, fonética, conceptual o ideológica, y gráfica o figurativa cuando la parte predominante de los signos sea el aspecto denominativo.

En este caso se puede evidenciar que el aspecto denominativo de las marcas en conflicto es el predominante; por lo tanto, se procede a establecer las similitudes ortográficas fonéticas y conceptuales existentes entre los signos distintivos.

Por este motivo, podemos observar la existencia de similitudes entre los signos en conflicto en los ámbitos ortográfico, fonético y finalmente conceptual, los cuales serán detallados para la facilidad de análisis del examinador.

a. Similitud ortográfica: (...)

(...)

Por lo tanto, no es posible la coexistencia en el comercio de los signos en conflicto sin generar confusión y asociación en el consumidor, el cual claramente puede pensar que la marca solicitada se trata una expresión de la familia de marcas de MAXTICAFÉ S.A.S.

b. Similitud fonética: (...)

(...)

Debido a que se incorpora la totalidad de la familia de marcas en el signo solicitado, resulta evidente las similitudes fonéticas entre las marcas en conflicto.

c. Similitudes conceptuales: (...)

(...)

La similitud conceptual es evidente, puesto que ambos signos distintivos buscan evocar la misma idea en el consumidor para identificar productos similares como lo son los productos alimenticios como las bebidas a base de café y los servicios de restauración.

Conclusión: después de analizar la identidad o semejanza y los posibles riesgos de confusión y asociación entre “MAXI CAFE” y la familia de marcas “MAXTI CAFE”, se puede concluir lo siguiente:

(...)

Por lo tanto, es claro que existe similitud e identidad entre los signos capaz de generar un alto riesgo de confusión y asociación entre los signos en conflicto, de manera que es necesario pronunciarnos sobre la existencia de la conexidad competitiva entre los signos para establecer la procedencia del registro de la marca “MAXI CAFE”.

Ref. Expediente N° SD2025/0005179

3. Existencia de conexión competitiva entre los signos distintivos.

*A continuación, procederemos a realizar un análisis sobre la relación o identidad existente entre las marcas en conflicto, según las disposiciones establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante TJCA) en la interpretación prejudicial 100-IP-2018.
(...)*

En este caso particular, se cumplen las disposiciones para afirmar la existencia de una conexión entre los productos y servicios, debido a que:

Los productos son sustitutos idénticos, (...)

*Es evidente que los productos y servicios se pueden complementar entre sí,
(...)*

Finalmente, existe una alta posibilidad de considerar que los productos provienen del mismo empresario, (...)

Se puede concluir que existe una evidente conexión competitiva entre las marcas en conflicto, debido a que ambas identifican los mismos productos y servicios complementarios.

CONCLUSIÓN

Por las razones expuestas podemos concluir que la solicitud de registro de marca "MAXI CAFE" (mixta), en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional, es similarmente confundible con la familia de marcas "MAXTI CAFE", por lo que su registro puede ocasionar grandes perjuicios a MAXTICAFE S.A.S. y a los consumidores.

También se puede concluir que MAXTICAFE S.A.S., es titular de una familia de marcas que utilizan de manera predominante la expresión "MAXTI CAFE", lo cual les otorga una protección especial en el ordenamiento jurídico.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **MASSIMILIANO CASTIGLIONI**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"CONSIDERACIONES

A partir de los argumentos de la oposición, se solicita al examinador considerar los argumentos que se esgrimirán en este escrito.

Cotejo de signos distintivos

I. Estudio de los elementos gráficos de las marcas bajo conflicto.

En primer lugar, es menester advertir que la contraparte no realiza una comparación de naturaleza gráfica o visual de las marcas en conflicto. Por lo anterior, se desconocen las reglas del cotejo marcario, según las cuales, es necesario adelantar una comparación sobre la totalidad de los conjuntos marcarios, sin descomponer sus elementos.

Sobre este particular, se trae a colación la Interpretación Prejudicial 84 de 2015, en donde, citando al Dr Breuer Moreno, Pedro C. en su libro Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio, se dispone:

Ref. Expediente N° SD2025/0005179

*"Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos" (Negrillas fuera de texto).*

Teniendo en consideración la necesidad de la realización de un cotejo sobre los conjuntos marcarios, no sobre sus elementos aislados, se trae a colación los signos distintivos que hacen parte del presente proceso administrativo.

*Signo fundamento de oposición
Signo objeto de oposición*

Referidas las etiquetas de los signos confrontados, se hará un breve estudio comparativo de los signos distintivos cotejados.

CRITERIO SIGNO SOLICITADO SIGNO PREVIO
TIPOGRAFÍA *El elemento sobre el cual la contraparte funda su acción se compone en tipografía gruesa, mayúscula y sumamente estilizada. El signo que fundamenta la oposición se dispone en tipografía delgada, minúscula y poca distintiva.*
ASPECTO GRÁFICO DE LOS SIGNOS *El signo solicitado dispone en su aspecto gráfico en la disposición de un círculo en la central de la letra "C". El signo que fundamenta la oposición cuenta con un aspecto gráfico referente a un grano de café.*
DISPOSICIÓN GRÁFICA DE LOS SIGNOS *El aspecto gráfico del signo se dispone en su parte izquierda del logo. El aspecto gráfico del signo opositor se dispone en la parte superior del logo.*

Expuestos los componentes gráficos de los signos en conflicto, se solicita al director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio que tome estos como un elemento de relevancia para realizar su análisis sobre la confundibilidad predicable entre las marcas bajo estudio.

II. Diferencias ortográficas-fonéticas entre los signos en conflicto.

b. Comparación de elementos ortográficos de las marcas sub examine.

Se procederá analizando los elementos relacionados con la escritura de los signos distintivos tales como el orden, la secuencia de las letras, la longitud, el número de sílabas, etc. Lo anterior, según los criterios de comparación del Tribunal Andino.

La Interpretación Prejudicial 391 de 20221 del TJCA, dispone una síntesis de los criterios de comparación ortográfica y fonética en los siguientes términos:

"Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio".

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos.

Ref. Expediente N° SD2025/0005179

Longitud de los signos distintivos

Signo solicitado Signo previo

El signo solicitado se compone de 08 letras. El signo previo está compuesto por 09 letras.

Raíces y terminaciones

Signo solicitado Signo previo

Raíz: MAXI Raíz: MAXTI

Terminación: CAFÉ Terminación: CAFÉ

La marca solicitada no tiene similitud ortográfica capaz de llevar a un riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto, ya que no comparten longitudes, terminaciones y raíces.

III. Reconocimiento en redes sociales

Es importante hacer alusión en este apartado que mi mandante cuenta con un gran reconocimiento en redes sociales en específico en Instagram bajo el usuario: @maxicafe_academia y dentro de la cual cuenta con un número de 15.1K seguidores, es decir, le da un alto posicionamiento en redes.

A continuación, se adjunta imagen de esta:

De lo anteriormente expuesto, se podría decir que la marca MAXICAFÉ es reconocida en el mundo actual y bajo las redes sociales, lo cual, demuestra una gran trayectoria en el mercado del café y cursos.

IV. Derechos Adquiridos.

La existencia de derechos adquiridos se desprende de la titularidad por parte de MASSIMILIANO CASTIGLIONI del signo distintivo concedido que incluye dentro de su conjunto marcario las expresiones "MAXI CAFÉ". El expediente referido puede constatarse a continuación:

Marca:

Expediente: SD2018/0093465

Clase: 41

De esta manera, es posible colegir la existencia de derechos adquiridos en cabeza de mi poderdante, habida cuenta de la titularidad sobre el signo distintivo descrito, el cual ampara productos y servicios conexos a los dispuestos en la resolución anteriormente mencionada.

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

Independencia de las actuaciones.

Es pertinente aclarar que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en

Ref. Expediente N° SD2025/0005179

cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad².

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: *"No es regla de aceptación marcaría que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace."*³

De otro lado, en relación con el instructivo de signos distintivos, resulta pertinente señalar que este documento constituye una herramienta orientadora del criterio técnico de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no reemplaza ni restringe el examen jurídico de fondo que corresponde realizar en cada caso concreto. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

" (...) El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

*Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones"*⁴.

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 tercero⁵, esto es, que

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.

³ Ibidem

⁴ Proceso 105-IP-2012 del 18 de octubre de 2012 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

⁵ •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.

Ref. Expediente N° SD2025/0005179

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 registrada⁶.

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 registrada

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	MAXTICAFE (LA MEZCLA PERFECTA ENTRE EL CAFE CRUJIENTE Y EL CHOCOLATE SON EXPLICATIVAS)	MAXTICAFE S.A.S.	04004822	8	30	Marca	Registrada	23 ago. 2034
Mixta	MAXTI CAFÉ	MAXTICAFE S.A.S.	SD2022/0045850	11	30, 43	Marca	Registrada	26 dic. 2032
Mixta	MAXTI CAFÉ	MAXTICAFE S.A.S.	SD2023/0072123	12	35, 41	Marca	Registrada	28 ago. 2034

•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. (...).

⁶ A tal efecto, el Tribunal 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 (dentrífico) 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° SD2025/0005179

Los signos a comparar son los siguientes:



El signo solicitado “**MAXI CAFÉ**” (mixto), está distribuido en dos líneas, ubicándose la palabra “MAXI” en la parte superior y “CAFÉ” en la inferior. La tipografía está mayúscula y de trazo grueso. Desde el punto de vista gráfico, se destaca que la letra “C” de la palabra “CAFÉ” ha sido reemplazada por una figura circular de color negro, dentro de la cual se incorpora una línea diagonal blanca que la atraviesa parcialmente, evocando de forma abstracta un grano de café. El conjunto marcario se presenta en blanco y negro.



El signo opositor MAXTICAFÉ (LA MEZCLA PERFECTA ENTRE EL CAFE CRUJIENTE Y EL CHOCOLATE SON EXPLICATIVAS) (Mixto), se compone principalmente de la expresión “MAXTI Café”, acompañada de la leyenda “La mezcla perfecta entre el café crujiente y el chocolate”, ubicada en la parte inferior del conjunto marcario, dispuesto en una tipografía manuscrita de menor tamaño y de color oscuro. Desde el punto de vista gráfico, el signo presenta una composición visual distribuida en dos niveles. En la línea superior, se encuentra la expresión “MAXTI”, dispuesta en letras mayúsculas y de trazo grueso, en color. A continuación, se presenta la palabra “Café”, en letras minúsculas de estilo cursivo, en un tono azul. El elemento gráfico se consiste en un grano de café, en tono tierra, ubicada hacia la parte izquierda del conjunto marcario.

El signo opositor **MAXTI CAFÉ** (mixto), se dispone por la expresión “MAXTI café”, distribuida en dos niveles, acompañada de un diseño gráfico superior. En la parte superior del conjunto

Ref. Expediente N° SD2025/0005179

marcario se incorpora un elemento gráfico figurativo consistente en la representación esquemática de un grano de café partido longitudinalmente, delineado en color marrón. Inmediatamente debajo se ubica la palabra “MAXTI”, en letras mayúsculas, de trazo grueso y compacto, y color rojo. En una segunda línea, y en una tipografía diferenciada, se encuentra la palabra “café”, en letras minúsculas y color marrón oscuro.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.⁷

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0005179

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁸

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁹

Familia de marcas

Dentro de su escrito de oposición, al realizar su propio cotejo entre los signos, el opositor afirma que cuenta con una familia de marcas cuyo elemento dominante común es la expresión **MAXTI CAFÉ**.

⁸ Ibidem

⁹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0005179

En relación con las familias de marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.¹⁰

En concordancia con lo anterior, esta Dirección encuentra que, contrario a lo que afirma el opositor, las marcas opositoras no constituyen una familia de marcas, pues, tal como ha reiterado el Tribunal, se requiere una pluralidad de registros que contengan el mismo rasgo distintivo común, que pertenezcan a un mismo titular; así las cosas, la titularidad de tres (3) registros que contienen el mismo conjunto no constituye una pluralidad suficiente para determinar la existencia de una familia de marcas; en esta situación nos encontramos ante una misma marca para diferentes clases, lo que hoy se sustenta en una marca multiclase.

Por tanto, el opositor no cuenta con una familia de marcas, pues no existe pluralidad de signos con un elemento distintivo común, sino una misma marca con tres (3) registros, cada una en clases diferentes.

Análisis comparativo frente a las marcas opositoras de titularidad MAXTICAFE S.A.S.

En primera medida, es preciso señalar que el elemento preponderante en las marcas objeto de confrontación es el denominativo. Ello obedece a que las expresiones verbales generan un mayor impacto visual y auditivo, facilitando su fijación en la memoria del consumidor, tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la siguiente interpretación prejudicial:

“Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.¹¹

Respecto a la tesis que pretende establecer que el elemento gráfico es el componente preponderante, tanto en el conjunto marcario solicitado como en los intangibles marcarios de la contrincante, esta Dirección observa que no concurren los factores que imprimen

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

¹¹ PROCESO 032-IP-2014

Ref. Expediente N° SD2025/0005179

carácter dominante al componente gráfico de las correspondientes marcas mixtas, según la pauta doctrinal. Justamente, dentro del primer grupo de factores, que se relacionan con aspectos que inciden negativamente sobre el componente denominativo, no se verifica que los mismos sean de naturaleza descriptiva, ni que estén conformados por expresiones que presenten en un elevado número de registros pertenecientes a terceros. Por el contrario, las denominaciones poseen fuerza distintiva intrínseca, y no se advierte que dichas expresiones estén debilitada por un uso extendido en el mercado por parte de otros agentes económicos.

Adicionalmente, tampoco se configura la circunstancia de que los elementos denominativos ocupen una posición secundaria dentro de la configuración de los signos. Por el contrario, las expresiones verbales se encuentran escritas en mayúsculas, con un tamaño destacado y en una fuente clara que permite su fácil lectura y pronunciación, lo que refuerza su preponderancia visual, fonética y conceptual en la percepción del consumidor.

De manera que, esta Dirección concluye que el componente denominativo de los signos en conflicto es el que ostenta un rol preponderante dentro de las expresiones marcarias, en tanto cumple con las condiciones necesarias para captar la atención del consumidor y generar recordación en el mercado, sin que el elemento gráfico desplace dicha percepción principal.

De otra parte, es preciso aclarar que en el presente caso resulta procedente excluir del cotejo la palabra “CAFÉ” contenida en el conjunto solicitado, toda vez que la autoridad jurisdiccional supranacional en materia de propiedad industrial dispone la exclusión de aquellas expresiones que sean genéricas o de uso común:

“Las expresiones de uso común hacen referencia a aquellas designaciones que usualmente se utilizan en un país para referirse a un producto o servicio. Para determinar si una expresión o partícula es de uso común, se debe analizar el lenguaje que utiliza el público consumidor para referirse a un determinado producto o servicio. Estas expresiones de uso común, al igual que las genéricas, no pueden ser apropiadas por ningún empresario y, en consecuencia, no pueden ser registradas como marcas de manera exclusiva. Si las palabras genéricas o de uso común se combinan con otras que le otorguen distintividad al conjunto marcario, sí se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común o genéricas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.”¹²

Ciertamente, los términos “CAFÉ” y “LA MEZCLA PERFECTA ENTRE EL CAFE CRUJIENTE Y EL CHOCOLATE SON EXPLICATIVAS” son ampliamente utilizadas y comprendidas por el consumidor colombiano promedio, especialmente en relación con productos de la clase 30 y servicios de la clase 43. Dado su carácter descriptivo del género, naturaleza o finalidad de los productos y servicios que pretende distinguir, carece de fuerza distintiva autónoma dentro del conjunto marcario.

Así las cosas, desde una perspectiva ortográfica y conceptual, se advierte que los elementos diferenciadores de los signos en conflicto, a saber, “MAXI” y “MAXTI”, no presentan similitud alguna. En el plano ortográfico y visual, la supresión de la letra “T” en el signo solicitado genera un impacto ortográfico y de lectura completamente disímil.

Esta asimetría visual se ve profundamente reforzada por el análisis conceptual. La expresión “MAXI” es una apócope de amplio conocimiento en el mercado que evoca las nociones de

¹² PROCESO 09-IP-2013

Ref. Expediente N° SD2025/0005179

"máximo", "superioridad" o "tamaño grande". Por el contrario, la partícula “MAXTI” carece de una acepción conocida en el idioma castellano, constituyéndose como un término de fantasía.

En consecuencia, al unirse al vocablo genérico, la combinación “MAXI CAFÉ” transmite una idea clara, directa y estructurada vinculada a la abundancia o calidad superior del producto “café”, mientras que el signo opositor no genera dicha asociación. Esta ruptura conceptual dota al signo solicitado de la distintividad suficiente para convivir en el mercado sin generar riesgo de confusión respecto de las marcas opositoras.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos objeto de comparación capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Consideración final

Del examen realizado, esta Dirección observa que el solicitante es titular del registro marcario correspondiente al expediente SD2018/0093465, concedido previamente para la expresión “MAXI CAFÉ” en la clase 41.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	MAXI CAFÉ	MASSIMILIANO CASTIGLIONI	SD2018/0093465	11	41	Marca	Registrada	27 may. 2029

La existencia de un antecedente registral coexistente frente a la marca opositora resulta relevante para el presente examen en la medida en que evidencia que ambas expresiones ya han coexistido previamente en el mercado respecto de servicios comprendidos en la clase 41.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases 30, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **MAXTICAFE S.A.S.**, respecto de la clase 30 solicitada.

ARTÍCULO 2: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **MAXTICAFE S.A.S.**, respecto de la clase 43 solicitada.

ARTÍCULO 3: Conceder el registro de la Marca **MAXI CAFÉ** (Mixta).



Ref. Expediente N° SD2025/0005179



Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

30: Café; café instantáneo; café molido; café preparado; café, té, cacao y sucedáneos del café; café tostado en granos; café en grano sin tostar; arroz*; pastas alimenticias; fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan*; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos; sorbetes [helados]; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; productos para sazonar; especias; hierbas en conserva; vinagres; salsas; condimentos; hielo.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **MASSIMILIANO CASTIGLIONI**
CLL 5SURNO.32-146
MEDELLIN, ANTIOQUIA
COLOMBIA

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

ARTÍCULO 4: Conceder el registro de la Marca **MAXI CAFÉ** (Mixta).



Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

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

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **MASSIMILIANO CASTIGLIONI**
CLL 5SURNO.32-146
MEDELLIN, ANTIOQUIA
COLOMBIA

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

ARTÍCULO 5: Conceder el registro de la Marca **MAXI CAFÉ** (Mixta).

Ref. Expediente N° SD2025/0005179



Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

43: Servicios de restauración [alimentación]; servicios de cafetería; servicios de cafés; servicios de bares y restaurantes; hospedaje temporal.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **MASSIMILIANO CASTIGLIONI**
CLL 5SURNO.32-146
MEDELLIN, ANTIOQUIA
COLOMBIA

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

ARTÍCULO 6: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 7: Notificar a **MASSIMILIANO CASTIGLIONI**, solicitante del registro, y a **MAXTICAFE S.A.S.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 8: 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