

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39166

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

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 julio de 2025, el señor **JHON JAIRO CARDONA LONDOÑO**, solicitó el registro de la Marca **JHON DEL VALLE** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080 del 29 de septiembre de 2025, la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** presentó oposición con fundamento en los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…) Tal y como se evidencia, la marca solicitada “JHON DEL VALLE” (Mixta) incorpora la representación gráfica de un hombre con sombrero, bigote y atuendo típico cafetero, rasgos que guardan una notoria semejanza conceptual y visual con la figura del personaje Juan Valdez, ampliamente reconocido como símbolo del café colombiano. Esta similitud se refuerza con la coincidencia denominativa entre las expresiones “JHON” y “JUAN”, siendo esta última la traducción directa de la primera al español, lo cual acentúa la asociación inevitable entre los signos en conflicto. En conjunto, los elementos gráficos y denominativos del signo solicitado evocan de manera inmediata la imagen y el concepto que por décadas han identificado a las marcas “JUAN VALDEZ”, generando un riesgo real de confusión y aprovechamiento del prestigio de las mismas. (…)

(…) Las marcas “Juan Valdez” gozan del reconocimiento tanto de los competidores de la Federación dentro del mercado relevante, como del público en general, tanto en Colombia como en el exterior. Dicho reconocimiento se debe a la calidad de los productos identificados con la marca, así como de los grandes esfuerzos publicitarios y promocionales realizados por la Federación para afianzar sus productos en diferentes países del mundo, dentro de numerosas clases de la Clasificación Internacional de Niza. Estos esfuerzos atienden la necesidad de promover, posicionar y promocionar el trabajo de más de 540.000 familias caficultoras colombianas que están representadas a través de los personajes “Conchita” y “Juan Valdez” como representaciones que transmiten la garantía de calidad, origen y confianza, respecto del café que llega a la taza de los consumidores finales que reconocen e identifican un origen empresarial concreto (…)

(…) Conforme a lo anterior, evidenciamos que las marcas “Juan Valdez” y la marca figurativa han sido plenamente reconocidas como marcas notorias en el pasado y, actualmente, cuentan con el gran reconocimiento comercial a nivel nacional e internacional, obteniendo la calidad y protección propias de marcas notorias hasta la fecha. (…)

(…) La marca solicitada reproduce e imita los elementos conceptuales y figurativos que han sido ampliamente posicionados en el mercado colombiano por la marca

¹ 30: Café y sucedáneos del café.

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

figurativa notoria “JUAN VALDEZ” (Registro No. 05056099, Clase 30). En efecto, tanto la denominación “JHON DEL VALLE” (Mixta) como los elementos gráficos presentes en el signo solicitado, compuestos por la figura de un hombre con sombrero, bigote y vestimenta tradicional cafetera, remiten directamente a la imagen característica del personaje “Juan Valdez”, elemento esencial y distintivo de la marca notoria. (...)

(...) Se señala al Despacho que, respecto a la comparación entre la marca solicitada “JHON DEL VALLE” (Mixta) con las marcas opositoras y notorias “JUAN VALDEZ”, se resalta que: • *Sus elementos nominativos comparten suficientes similitudes ortográficas y fonéticas para permitir al consumidor promedio incurrir en error confundiendo las marcas bajo estudio o sus respectivos orígenes empresariales.* • *La anterior similitud se ve reforzada debido a la coincidencia de elementos gráficos similares.*

En particular, es común que marcas reconocidas del sector de alimentos y bebidas, especialmente aquellas con fuerte arraigo territorial o amparadas por una denominación de origen, incorporen productos de café y sus derivados como parte de sus estrategias de mercadeo y fidelización, ya sea distribuyéndolos como merchandising oficial o como líneas complementarias asociadas a su identidad distintiva.

En este contexto, el riesgo de asociación se hace evidente, toda vez que el signo solicitado “JHON DEL VALLE” (Mixta), al incorporar elementos visuales y denominativos semejantes a las marcas notorias “JUAN VALDEZ”, puede inducir al consumidor a pensar que los productos identificados bajo dicho signo provienen de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia o que cuentan con su autorización.

La notoriedad de la marca “JUAN VALDEZ” rompe el principio de especialidad y se proyecta más allá de la Clase 30, de modo que el registro del signo “JHON DEL VALLE” (Mixta) acentuaría la confusión y el aprovechamiento indebido del prestigio construido por la Federación. En consecuencia, la identidad de productos en la Clase 30, unida a la proximidad denominativa junto a la asociación visual y conceptual generada por la marca solicitada, incrementa significativamente el riesgo de que el público consumidor atribuya erróneamente su procedencia al portafolio de la marca notoria “JUAN VALDEZ”, afectando su fuerza distintiva, reputación y posicionamiento en el mercado. (...)

(...) Teniendo en cuenta los signos en conflicto, se advierte que la marca solicitada “JHON DEL VALLE” (Mixta) incorpora una imitación directa tanto del nombre como de la representación gráfica del personaje “JUAN VALDEZ”, al reproducir los mismos elementos visuales esenciales presentes en las marcas notorias registradas por la Federación: un hombre de mediana edad, con sombrero, bigote, camisa y atuendo típico del caficultor colombiano, asociado visualmente al café.

Esta representación gráfica y el uso de un nombre tan similar no son casuales ni meramente decorativos, sino que recrean deliberadamente la identidad que el consumidor asocia con la marca “JUAN VALDEZ”, configurando así una imitación nominativa, gráfica y conceptual evidente.

En este orden de ideas, señalamos que el elemento figurativo de la marca solicitada “JHON DEL VALLE” (Mixta) imita los elementos gráficos y característicos de “JUAN VALDEZ” presentes en la marca notoria, en razón al uso de una figura que representa a un hombre con sombrero y bigote, ubicada en el centro de la etiqueta.

Para evidenciar lo anterior, se indica al Despacho que el uso empleado por la marca solicitada se realiza a imagen y semejanza del personaje “JUAN VALDEZ”, incluido en la marca notoria, por cuanto el signo objeto de análisis reproduce los elementos visuales distintivos que caracterizan dicha representación. Veamos:

Ref. Expediente N° SD2025/0073040



Por lo anterior, es indiscutible que la marca solicitada “JHON DEL VALLE” (Mixta) constituye una imitación nominativa, visual y conceptual de la marca notoria “JUAN VALDEZ”, en tanto reproduce los elementos esenciales con los que esta última ha sido construida, reconocida y protegida, generando una asociación directa en la mente del consumidor respecto del origen y prestigio del café colombiano representado por la marca notoria. (...)

(...) Se evidencia claramente que tanto la marca solicitada “JHON DEL VALLE” (Mixta) como las marcas notorias “JUAN VALDEZ” identifican de manera directa el mismo producto: café. Este producto constituye el núcleo central y el elemento más reconocido, recordado y valorado del portafolio de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, a través de su marca insignia “JUAN VALDEZ”, la cual goza de un amplio posicionamiento en el mercado nacional e internacional.

Adicionalmente, los productos descritos en la solicitud, como “café tostado”, “café molido” y “sucedáneos del café”, refuerzan esta coincidencia, pues pertenecen a la misma categoría de productos que la Federación ha desarrollado y comercializado por décadas bajo sus marcas registradas. Esto significa que el consumidor se enfrenta a productos idénticos en naturaleza, finalidad y canales de comercialización, todos dentro del mismo entorno competitivo del mercado cafetero colombiano.

Por lo tanto, es evidente que existe una relación directa entre los signos en conflicto, lo cual aumenta significativamente el riesgo de confusión o de asociación indebida. El consumidor podría creer erróneamente que los productos identificados como “JHON DEL VALLE” provienen de la Federación o que cuentan con su respaldo, especialmente porque ambos signos se ubican en el mismo universo comercial y evocan de manera semejante la identidad del café colombiano. (...)

(...) En este escenario, la notoriedad de la marca “JUAN VALDEZ” hace que su protección se extienda más allá del principio de especialidad y de la propia Clase 30, pues su alto reconocimiento genera un vínculo inmediato en la mente del consumidor. De esta manera, el registro de la marca “JHON DEL VALLE” (Mixta) no solo aumentaría la posibilidad de confusión o asociación indebida, sino que también supondría un aprovechamiento del prestigio, reputación y buena voluntad que la Federación ha consolidado durante décadas a través de su gestión, su marca y el reconocimiento del café colombiano en el mundo. (...)

(...) En este caso, al observar la marca solicitada “JHON DEL VALLE” (Mixta), salta a la vista su semejanza con la marca notoria “JUAN VALDEZ” (Nominativa, Mixta y Figurativa). La similitud se manifiesta tanto en el nombre pues “JHON” es la traducción literal de “JUAN” al idioma inglés como en la representación gráfica, que muestra la figura de un hombre con sombrero, bigote, camisa blanca y cesta de café, rasgos que históricamente se asocian con el personaje Juan Valdez, símbolo del café colombiano por más de seis décadas.

Al pretender identificar los mismos productos café y sucedáneos del café la marca solicitada reproduce los elementos centrales y característicos de las marcas notorias,

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

generando una asociación inmediata con el universo visual y conceptual del café colombiano que la Federación ha consolidado.

Teniendo en cuenta las fuertes inversiones en publicidad, mercadeo y presencia internacional de la marca “JUAN VALDEZ”, existe un riesgo claro y real de que el consumidor, al buscar café de dicha marca, adquiera productos identificados como “JHON DEL VALLE” creyendo erróneamente que provienen del mismo origen, que pertenecen a una nueva línea de la marca notoria o que cuentan con la autorización o licencia de la Federación. (...)

(...) En este caso, el signo solicitado “JHON DEL VALLE” (Mixta) muestra en su composición la figura frontal de un hombre con sombrero, bigote y cesta de café, elementos que guardan una evidente semejanza con la representación gráfica del personaje “JUAN VALDEZ”, utilizado históricamente por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en sus marcas registradas.

No se trata de una simple coincidencia visual. La imagen reproduce rasgos característicos del personaje “JUAN VALDEZ”, como el sombrero, el bigote y el atuendo típico del caficultor colombiano, generando una evocación inmediata de la figura que el público asocia con los valores de origen, calidad y autenticidad del café colombiano, construidos durante décadas a través de esta marca notoria, reconocida nacional e internacionalmente. (...)



En consecuencia, la similitud entre los signos es evidente. La marca solicitada muestra a un hombre en blanco y negro, con sombrero y bigote, dentro de un cafetal, imagen que se asemeja claramente al personaje “JUAN VALDEZ”, reconocido símbolo del café colombiano. La forma en que está presentado el personaje reproduce la idea visual y el estilo que la Federación ha construido durante años con su marca “JUAN VALDEZ”, configurando una imitación evidente del concepto y de la imagen que el público asocia con ella. (...)

(...) En conclusión, se señala al Despacho que la eventual concesión del registro del signo “CAFÉ JHON DEL VALLE” (Mixta) implicaría desconocer las similitudes gráficas y conceptuales expuestas, así como el riesgo real de asociación con una marca notoriamente conocida, construida a partir de un personaje que constituye no sólo el núcleo gráfico de la marca “JUAN VALDEZ”, sino también un elemento común y diferenciador de una familia de marcas registradas por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (...)

(...) Respecto al análisis de conexidad competitiva, se considera oportuno remitirse al estudio realizado en el título anterior de este escrito y en el cual se resaltó la conexidad de productos y servicios que comparten las marcas bajo estudio. (...)

(...) Esta doctrina ha sido reiteradamente aplicada tanto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como por la Superintendencia en decisiones anteriores. En este caso, donde el producto identificado por la marca solicitada en la Clase 30 es “café”, igual que las marcas opositoras, la necesidad de diferenciación entre los signos es

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

aún más exigente. La identidad de producto y el alto nivel de coincidencia en el mercado aumentan significativamente el riesgo de confusión, por lo que el análisis debe ser especialmente riguroso respecto del signo “JHON DEL VALLE” (Mixta) frente a las marcas “JUAN VALDEZ”. (...)

Que, dentro del término concedido para tal efecto, el señor **JHON JAIRO CARDONA LONDOÑO**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) En el caso bajo estudio, la oposición no delimita con precisión el núcleo distintivo cuya unicidad se afirma amenazada. La dilución no puede analizarse en abstracto ni sobre la marca entendida de forma genérica¹; exige identificar el elemento concreto cuya singularidad se vería fragmentada. Si se sostiene que el registro de “JHON DEL VALLE” diluye la marca “JUAN VALDEZ”, debe precisarse qué componente específico se diluye. El nombre “JUAN” constituye un nombre propio de uso común en el tráfico mercantil; el apellido “VALDEZ” no se reproduce en el signo solicitado, que incorpora la expresión “DEL VALLE”, distinta tanto en su configuración gráfica como en su contenido semántico; la estructura patronímica nombre + apellido no es, en sí misma, un elemento monopolizable; y el componente figurativo históricamente asociado al signo notorio no se reproduce ni se evoca en el signo solicitado. Tampoco existe reproducción sustancial de la combinación exacta “JUAN VALDEZ” como unidad nominativa indivisible. (...)

(...) Desde el punto de vista denominativo, la marca notoria JUAN VALDEZ (en su modalidad nominativa y mixta) presenta una estructura simple, compuesta por un nombre propio seguido de un apellido patronímico, con grafía tradicional en castellano y pronunciación consolidada en el mercado. La marca solicitada, por su parte, incorpora la expresión “CAFÉ JHON DEL VALLE” dentro de un diseño circular, donde el elemento denominativo no se limita a un nombre y apellido, sino que incluye el término descriptivo “CAFÉ” y una estructura distinta compuesta por “JHON” y “DEL VALLE”. No se trata de una variación ortográfica menor del signo opositor, sino de una construcción lingüística diferente. “JUAN” y “JHON” no son equivalentes gráficos; la alteración en la secuencia de letras modifica la percepción visual inmediata. Más relevante aún, “VALDEZ” no es equivalente a “DEL VALLE”: el primero es un apellido patronímico cerrado; el segundo es una locución compuesta por preposición + sustantivo común, con identidad semántica propia y diferenciable.

Desde el plano estrictamente visual, la divergencia es aún más marcada. El signo notorio en su versión mixta se caracteriza por la presencia de un logotipo caligráfico estilizado acompañado del reconocido personaje gráfico del cafetero y su mula, elementos que han sido históricamente explotados de manera consistente y que constituyen parte esencial de su identidad marcaria. En contraste, la marca solicitada presenta un diseño circular cerrado, con tipografía en arco superior e inferior, y en su centro la figura de un recolector de café manipulando una rama del cultivo junto a una canasta. La composición gráfica es distinta: mientras la marca opositora utiliza una firma manuscrita y una representación icónica consolidada del personaje “Juan Valdez”, la solicitada emplea una ilustración lineal diferente, sin reproducir rasgos específicos del personaje protegido, ni la mula, ni el encuadre gráfico característico, ni el estilo distintivo de la marca notoria. (...)

(...) Es particularmente relevante subrayar que la figura de un recolector o cogedor de café no constituye un elemento distintivo exclusivo en el mercado cafetero colombiano. Por el contrario, se trata de una representación conceptual y culturalmente asociada de manera general al cultivo del café en Colombia. El campesino recolector con sombrero, canasta y rama de café es una imagen arquetípica del sector, utilizada ampliamente en empaques, publicidad, señalización turística y material institucional de múltiples productores y asociaciones. En términos jurídicos, estamos ante una idea universal vinculada al producto mismo y a su contexto productivo, no ante una creación singular susceptible de apropiación exclusiva. El derecho marcario protege la expresión concreta de una idea, no la idea en sí misma. Pretender que cualquier

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

representación gráfica de un recolector de café diluye o invade la esfera distintiva del personaje “Juan Valdez” implicaría extender la protección hacia el concepto abstracto de “caficultor colombiano”, lo cual desbordaría los límites del sistema marcario y afectaría la libre disponibilidad de símbolos culturalmente compartidos. (...)

(...) Aun si se considerara que ambos signos evocan el universo del café colombiano, esa evocación común responde a la naturaleza del producto y a su contexto cultural, no a una apropiación indebida de elementos distintivos específicos. En sectores fuertemente asociados a una identidad productiva —como el café en Colombia— es inevitable la coexistencia de signos que utilicen referencias conceptuales similares al cultivo, al campesino o al entorno rural. Ello no configura por sí mismo ni confusión ni dilución, salvo que exista reproducción sustancial de elementos distintivos concretos, lo cual no se evidencia en este caso. (...)

(...) Sea lo primero aclarar que, de manera injusta y precipitada, la parte opositora infiere que el conjunto marcario de mi representado es una emulación del suyo, creada deliberadamente para aprovechar injustificadamente la reputación y reconocimiento de esta última. Contrario a lo que erróneamente presupone la contraparte, en el presente caso, el signo solicitado “CAFÉ JHON DEL VALLE” incorpora el nombre propio del poderdante, Jhon, y una expresión que alude a su arraigo personal por la ciudad de Valledupar (“DEL VALLE”), lo cual constituye una construcción identitaria legítima. No se trata de la apropiación del nombre civil de un tercero ni de una estrategia artificiosa de aproximación fonética al signo opositor, sino de la utilización del propio nombre en combinación con una expresión geográfica-afectiva que posee significado autónomo. (...)

(...) En el presente caso, la marca notoria JUAN VALDEZ, en su modalidad nominativa, descansa exclusivamente en la fuerza de la expresión verbal. En su modalidad mixta, combina una tipografía caligráfica característica con el reconocido personaje del cafetero y su mula, elementos cuya reiteración histórica ha consolidado una identidad gráfica específica. La fuerza distintiva del signo no radica en la idea abstracta de “caficultor”, sino en la expresión concreta y estilizada del personaje, su configuración visual, su acompañamiento icónico y la firma manuscrita que lo identifica.

Por su parte, la marca solicitada CAFÉ JHON DEL VALLE es un signo mixto de composición circular, con disposición tipográfica en arco y una ilustración central distinta, representativa de un recolector manipulando una rama de café junto a una canasta. La tipografía utilizada es diferente, el encuadre es cerrado y circular, y la ilustración responde a una estética lineal diversa. No existe reproducción del personaje característico del signo notorio, ni de la mula, ni de la firma manuscrita, ni de la estructura gráfica que ha consolidado la identidad visual de la marca opositora. (...)

(...) Es particularmente relevante destacar que la figura de un recolector o cogedor de café constituye una representación universal del cultivo cafetero en Colombia. Se trata de una imagen arquetípica ampliamente utilizada por productores, asociaciones, emprendimientos locales y material promocional del sector. En términos jurídicos, el derecho marcario protege la expresión concreta de una idea, no la idea misma. La idea del “caficultor colombiano” o del “hombre recogiendo café” pertenece al acervo cultural colectivo y no puede monopolizarse. Pretender que cualquier representación gráfica de un recolector de café invada la esfera distintiva del personaje “Juan Valdez” implicaría extender la protección hacia el concepto abstracto del caficultor, lo cual desbordaría los límites del sistema marcario. (...)

(...) Si bien JUAN VALDEZ es un nombre propio consolidado en el mercado y JHON DEL VALLE también constituye una estructura nominativa, ninguno describe el producto en sí mismo ni evoca un concepto objetivo compartido como ocurriría con términos tales como “ÁGUILA”, “SOL” o “MONTANA”. La eventual evocación del universo cafetero proviene del contexto del producto y no del contenido conceptual

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

intrínseco del nombre. (...)

(...) En el presente caso, si bien se admite la coincidencia en los productos, no se configura identidad ni semejanza sustancial entre los signos enfrentados, como se ha desarrollado en los apartados anteriores. La comparación global revela diferencias denominativas, gráficas y estructurales suficientes para excluir la impresión de origen empresarial común. En consecuencia, aun existiendo coincidencia en la clase 30, la regla de especialidad continúa operando en su dimensión sustantiva: la protección marcaria se extiende frente a signos idénticos o confundibles para productos idénticos o conexos, pero no frente a cualquier signo que opere en el mismo mercado si no se verifica un riesgo real de confusión. (...)

(...) En este contexto, el consumidor de café que adquiere un producto identificado como “CAFÉ JHON DEL VALLE”, presentado en un diseño circular con ilustración central diferenciada, no lo confunde mecánicamente con la marca corporativa consolidada “JUAN VALDEZ”, cuya identidad visual, posicionamiento y canales de comercialización son ampliamente conocidos. El consumidor distingue entre una marca corporativa nacional con fuerte presencia institucional y un signo con identidad gráfica propia que proyecta una propuesta regional o artesanal. (...)”

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.

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, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de

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° SD2025/0073040

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.

Literal h) 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:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

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 se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto

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° SD2025/0073040

de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁵ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ Traducir. (Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribĕre). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

- “a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o
- “c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual. Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta). Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁰ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. De concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹¹

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares

¹⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”¹²

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos: Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro a la marca”¹³.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Este Despacho advierte que, si bien la sociedad opositora **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS** relacionó la totalidad de sus registros vigentes, delimitó de manera expresa como sustento de su oposición el signo figurativo y el signo mixto identificados bajo los expedientes No. 9225316130 y 11009889 respectivamente. Por lo anterior, esta Oficina

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹³Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

tendrá en consideración dichas marcas – en Clase 30 - para efectuar el cotejo, pues se entiende que son éstos los signos fundamento de oposición de conformidad con los requisitos exigidos por la causal alegada.

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Figurativa		FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	9225316130	7	30	Marca	Registrada	16 sept. 2034
Mixta	JUAN VALDEZ	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	11009889	9	30	Marca	Registrada	24 jun. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 JHON DEL VALLE	

Familia de marcas

El hecho que la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** incluya de forma reiterada el mismo **GRÁFICO**¹⁴ en buena parte de sus marcas nos hace concluir

14

Expediente	Imagen	Vigencia	Estado	Titular	Clase
9225314931		29 dic. 2034	Registrada	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	31
9225315229		29 dic. 2034	Registrada		29
9225316130		16 sept. 2034	Registrada		30
05056087		22 dic. 2035	Registrada		21
05056089		22 dic. 2035	Registrada		25
05056094		22 dic. 2035	Registrada		18
05056095		22 dic. 2035	Registrada		16
05056097		22 dic. 2035	Registrada		43
05056099		22 dic. 2035	Registrada		30
11009886		24 jun. 2031	Registrada		29



Ref. Expediente N° SD2025/0073040

que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos y figurativos

“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 023–IP–2004, 02 de julio de 2004).

Por el contrario, si se determina que el elemento distintivo es el gráfico, se deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de este tipo de marcas, es decir, el trazo y el concepto. El análisis del trazado debe tener en cuenta las figuras o líneas de los dibujos que forman el signo marcario y el concepto se refiere a la idea que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa¹⁵; siendo este último el que suele prevalecer:

“Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que 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”.¹⁶

De encontrarse que los signos en confrontación evocan un concepto, es necesario realizar su comparación tanto en el plano gráfico como en el plano conceptual. Al respecto, el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa señala que:

“(…) La semejanza de las marcas figurativas en el plano gráfico deberá efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos para comparar las marcas puramente gráficas”¹⁷, es decir, tomando en consideración la pauta de la visión en conjunto.

Si desde el punto de vista gráfico no existe semejanza entre las marcas, *“no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual”¹⁸*. Si, por el contrario, existen semejanzas desde el punto de vista gráfico, *“deberá procederse a examinar las correspondientes marcas en el plano conceptual (...) habrá que*

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 477-IP-2016.

¹⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 84-IP-2007.

¹⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, primera edición, pág. 240.

¹⁸ Óp. Cit., pág. 241.

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

determinar si los signos considerados gráficamente dispares, evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente”.¹⁹

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto se estableció que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual y el acompañamiento o no de un gráfico (...)”²⁰.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera reiteró: *“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”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Prevalencia del elemento nominativo

En aquellos casos en donde 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.

¹⁹ Óp. Cit., pág. 241.

²⁰ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

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.**²¹

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que, si bien existen diferencias en el elemento nominativo, en cuanto los signos mixtos presentan expresiones distintas (JHON DEL VALLE / JUAN VALDEZ), y por cuanto los signos opositores restantes son de naturaleza figurativa y por tanto carecen de elementos nominales, es posible evidenciar la importancia que reviste la parte gráfica de todos ellos al ser sobresaliente dentro de cada conjunto marcario.

Y es comparando estos diseños donde se logra evidenciar que el signo solicitado, dentro de su elemento gráfico, realiza una reproducción sistemática de varios de los elementos que conforman la figura característica de los signos objeto de oposición y que caracteriza su familia de marcas objeto de especial protección, evocando en el consumidor una misma idea o concepto que generará confusión indirecta o riesgo de asociación.

Como se logra evidenciar al momento de comparar cada gráfico, el signo solicitado reproduce los siguientes elementos:

- Contienen la figura de un señor que evoca ser caficultor dentro de un recuadro.
- El señor se caracteriza por tener bigote.
- El señor usa camisa y sombrero.
- Contiene la expresión **JHON**²², que lejos de diferenciar, refuerza la asociación con la marca Notoria de **JUAN** Valdez, especialmente desde el aspecto conceptual.

Ahora, si bien no se puede desconocer que existen diferencias en sus trazos y que la representación que realiza este signo del señor se hace con unas terminaciones más detalladas y gráficos en una disposición distinta, estos elementos no resultan suficientes para que los signos puedan coexistir de manera pacífica en el mercado, toda vez que, a lo sumo, estas diferencias serán percibidas por el consumidor como parte de la innovación efectuada sobre los signos previos, con el fin de identificar una nueva línea de productos por parte del mismo titular, configurándose de esta manera un riesgo de confusión indirecta.

En consecuencia, la anterior coincidencia en el uso de los mismos elementos inspiradores del diseño gráfico dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la percepción que genera en el consumidor causa irremediablemente una idea de vinculación entre los productos que se distinguen con una y otra marca.

²¹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

²² <https://www.wordreference.com/enes/john>

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

En efecto, la confundibilidad indirecta²³ se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen características diferentes a las del producto original, que buscaba.

Por consiguiente, los signos que se comparan evocan la misma idea por cuanto representan imágenes similares, que, aunque presentan algunas diferencias en su composición, es indiscutible que los consumidores asociarán al signo JHON DEL VALLE con el concepto de la robusta familia de marcas que ostenta la sociedad opositora. A este respecto, el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el concepto de los mismos. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Café y sucedáneos del café.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos
9225316130	(30): Todos los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
11009889	(30): <u>Café</u> , té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, <u>sucedáneos del café</u> ; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de Conexidad Competitiva entre la Clase 30 de la solicitante y las Clases 30 de las coberturas de las opositoras

La Dirección observa **identidad** en los productos de la clase 30 que identifican los signos

²³ Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta. (...) “Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

en conflicto. Lo anterior encuentra sustento en el hecho que el signo solicitado pretende amparar: “**Café y sucedáneos del café**”, productos que se encuentran presentes de forma indistinta en las coberturas de las marcas de la sociedad opositora en la aludida Clasificación de Niza.

En ese orden de ideas, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

De esta manera, sin efectuar mayor análisis, dado su grado de similitud, es claro que los productos comparten la misma naturaleza, finalidad y están dirigidos al mismo consumidor, lo cual supone que al momento de pretender adquirirlos incurra en riesgo de confusión al pensar erradamente que los productos provienen de un único empresario.

En efecto, la aplicación de la teoría de la interdependencia, principio fundamental en el derecho marcario, postula que existe una relación inversamente proporcional entre el grado de similitud de los signos distintivos y la identidad o conexión competitiva de los productos o servicios que estos amparan. Dicho de otro modo, a mayor similitud entre los signos, se exige una mayor diferenciación entre los bienes o servicios, y viceversa, para evitar el riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, esta premisa no se cumple en el presente caso, donde se verifica una notoria similitud entre los signos en cotejo y una identidad absoluta en los productos que se pretenden distinguir.

Análisis de la causal de irregistrabilidad del Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

El opositor alega la notoriedad de los siguientes signos:

Signos	Titular	Cobertura
	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	Clase 30: Productos a base de café y derivados del café. Clase 43: Servicios de cafetería.

Con relación a los pronunciamientos sobre la notoriedad de la marca figurativa y la marca mixta referidas anteriormente, esta Dirección ha manifestado lo siguiente:

- Mediante Resolución No. 12453 de fecha 13 de marzo de 2025, se declaró la notoriedad de la Marca (Figurativa)²⁴, para identificar “productos a base de café y derivados del café” y “servicios de cafetería” comprendidos en las clases 30° y 43° de la Clasificación Internacional de Niza, para el periodo comprendido entre el año 2020 y el mes de diciembre de 2023.

24 

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

- Mediante Resolución No. 71385 de fecha 16 de septiembre de 2025, se extendió la notoriedad de la Marca “JUAN VALDEZ” (Mixta), para identificar “productos a base de café y derivados del café” y “servicios de cafetería” comprendidos en las clases 30° y 43° de la Clasificación Internacional de Niza, para el periodo comprendido entre el mes de enero de 2022 y el mes de mayo de 2023.

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, pudo constatar que, conforme al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la sociedad opositora FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **no** realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.7, restringiendo el pago de la tasa únicamente a la presentación de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3 del mismo acto administrativo, análisis desarrollado previamente en la presente resolución.

Ahora, si bien al presente trámite no se allega material probatorio adicional para evaluar una posible extensión de la notoriedad del signo fundamento de oposición, no se puede desconocer la última declaratoria de notoriedad del signo figurativo²⁵ y JUAN VALDEZ (Mixta) que se extiende hasta diciembre de 2023 y mayo de 2023, respectivamente.

Sobre el estatus de notoriedad de los signos opositores, esta Dirección recalca que, aunque el grado de notoriedad de una marca varíe en el tiempo, es decir que una marca notoria en el pasado puede no serlo en la actualidad, en el presente caso, la fecha de solicitud del signo objeto de análisis se encuentra en un periodo considerablemente cercano al último periodo de declaratoria de notoriedad. Así, la solicitud de registro del 23 de julio de 2025, se realizó a 1 año, 6 meses y 23 días (para la figurativa) y 2 años, 1 mes y 23 días (para la mixta) de la declaratoria de notoriedad de los signos notorios.

Partiendo de ello y considerando la solicitud para tener en cuenta el pronunciamiento previo de las notoriedades solicitadas por la sociedad opositora, esta Dirección estima que su estatus de notoriedad persiste en correspondencia a la fecha de solicitud del signo que se analiza y por ende, está Dirección procederá con el análisis convocado por la opositora, siendo improcedente extender los efectos de dicha notoriedad y proceder con el análisis que se desprende a la luz de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signos notorios
 JHON DEL VALLE	 JUAN VALDEZ

25 

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordación de los signos opositores, estos son considerados como notorios, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tales marcas representan para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor.

Al comparar el signo solicitado a registro frente a las marcas notorias ya citadas, esta Dirección concluye que existen elementos en el signo solicitado que podrían llevar al consumidor a confundirlo y vincularlo con un mismo origen empresarial, en particular atendiendo a su elemento gráfico el cual sobresale en su conjunto.

Como se logra evidenciar al momento de comparar cada composición, el signo solicitado reproduce los siguientes elementos:

- Contienen la figura de un señor que evoca ser caficultor dentro de un recuadro.
- El señor se caracteriza por tener bigote.
- El señor usa camisa, poncho y sombrero.
- Contiene la expresión **JHON**²⁶, que lejos de diferenciar, refuerza la asociación con la marca Notoria de **JUAN** Valdez, especialmente desde el aspecto conceptual.

Ahora, si bien no se puede desconocer que existen diferencias en sus trazos y que la representación que realiza este signo sobre la figura del señor tiene más detalle y emplea unos gráficos en una disposición diferente, estos elementos no resultan suficientes para que los signos puedan coexistir de manera pacífica, toda vez que, a lo sumo, estas diferencias serán percibidas por el consumidor como parte de la innovación efectuada sobre los signos notorios, con el fin de identificar una nueva línea de productos por parte del mismo titular, configurándose de esta manera un riesgo de confusión indirecta.

En consecuencia, la anterior coincidencia en el uso de los mismos elementos inspiradores del diseño gráfico y nominativo dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la percepción que genera en el consumidor causa irremediablemente una idea de vinculación entre los productos que se distinguen con una y otra marca.

En efecto, la confundibilidad indirecta²⁷ se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

Por consiguiente, los signos que se comparan evocan la misma idea por cuanto representan imágenes similares, que, aunque contienen algunas diferencias gráficas y nominativas, es indiscutible que los consumidores asociarán el signo con dicho concepto. En adición, la Dirección observa que los productos a identificar por la marca solicitada y

²⁶ <https://www.wordreference.com/enes/john>

²⁷ Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta. (...) “Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0073040

aquellos identificados por las opositoras se relacionan; lo anterior resulta relevante toda vez que refuerza el riesgo de confusión y asociación entre los signos, sin perjuicio de la ruptura del principio de especialidad que comporta su estatus notorio. Así, el signo solicitado pretende identificar: *café y sucedáneos del café*; por su parte, los signos notorios identifican productos a base de café y derivados del café, todos ellos de la clase 30°, los cuales son idénticos –algunos bajo género especie- con los de la marca solicitada.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección encuentra que el signo solicitado podría generar riesgo de confusión y/o de asociación entre el público consumidor, lo que desencadenaría en un aprovechamiento injusto de la reputación de los signos notorios y atraer clientes hacia sus productos, haciéndoles creer que estos son ofrecidos por las marcas notoriamente conocidas, debido a las semejanzas que presentan. Por ende, la Dirección encuentra que la configuración de los signos genera en el consumidor un riesgo de confusión indirecta y/o asociación, pues los signos confrontados permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se puedan asociar a un origen empresarial en común o un vínculo empresarial debido a las semejanzas presentadas.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**.

ARTÍCULO 2: **Negar** el registro de la Marca **JHON DEL VALLE** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza²⁸, solicitada por el señor **JHON JAIRO CARDONA LONDOÑO**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar al señor **JHON JAIRO CARDONA LONDOÑO**, solicitante del registro y a la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y 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 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de mayo de 2026

²⁸ 30: Café y sucedáneos del café.

Ref. Expediente N° SD2025/0073040



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS