

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39189

Ref. Expediente N° SD2025/0027964

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 28 de marzo de 2025, la señora **MARÍA ALEJANDRA TOVAR OCHOA**, solicitó el registro de la Marca **GENTIL COFFEE** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069 del 6 de junio 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:

“(…) Se señala que este supuesto se configura para el caso bajo estudio por cuanto la marca solicitada reproduce e imita elementos característicos y distintivos de las marcas opositoras. En efecto, la marca GENTIL COFFEE (Mixta) reproduce el aspecto conceptual que las marcas notorias “Juan Valdez” han posicionado por años e imita el elemento gráfico “Juan Valdez”, ampliamente reconocidos por las razones expuestas. (…)

(…) Para evidenciar lo anterior, señalamos al Despacho que el uso empleado por la marca solicitada es realizado a imagen y semejanza del personaje conocido como Juan Valdez incluido en la marca notoria, por cuanto el signo objeto de análisis incluye cada uno de los cinco (5) elementos resaltados. Veamos:



(…) Teniendo en cuenta las marcas en conflicto, evidenciamos que la marca solicitada incluye una imitación del famoso personaje denominado como “Juan Valdez”, toda vez que se incluye la incorporación de exactamente los mismos elementos (un hombre de similares características, uso de sombrero y personaje en blanco y negro) que, a pesar de tener trazos más delgados y detalles adicionales, están constituidos a imagen y semejanza de los elementos gráficos de la marca notoria. (…)

(…) Adicionalmente, al revisar la presencia digital y redes sociales asociadas a la marca solicitada, se observa que en su estrategia publicitaria se emplea

¹ **30:** Bolsas de filtro llenas de café para cafeteras de goteo; bolsas de filtro para café, llenas; bolsas desechables de filtro para café, llenas; bolsitas de filtro para café, llenas; café; café en grano sin tostar; café en polvo en bolsas de filtro; café molido; café tostado en granos; granos de café tostados; café expreso.

Ref. Expediente N° SD2025/0027964

reiteradamente la figura del hombre en blanco y negro como elemento central de comunicación, lo cual refuerza visualmente la asociación con el personaje “Juan Valdez”. Esta reiteración gráfica incrementa el riesgo de confusión dentro del mercado, al inducir al público consumidor a pensar que los productos identificados con la marca solicitada provienen, están autorizados o guardan algún tipo de vínculo con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

A continuación, se incluyen algunos ejemplos tomados de redes sociales que evidencian el uso sistemático del mencionado recurso visual:



(...) Ahora bien, en seguimiento a los precedentes jurisprudenciales expuestos, evidenciamos que también existe similitud entre las marcas en conflicto desde el punto de vista conceptual, toda vez que la marca GENTIL COFFEE (Mixta) al utilizar el término “café” e imitar en los elementos figurativos del popular personaje “Juan Valdez”, inevitablemente transmitirá un concepto a los consumidores asociado a los icónicos personajes que han representado la cultura cafetera de nuestro país por varias décadas (...)

(...) No obstante que la protección a las marcas notorias rompe el principio de especialidad, se llama la atención que la marca solicitada pretende identificar productos de café y lo cual configura una identidad y conexidad competitiva con los sectores comerciales en los cuales se han reconocido la notoriedad de las marcas opositoras (Clases 30), este punto será tratado más adelante y a detalle en un título aparte de este escrito. (...)

(...) Ahora bien, como resultado de las costosas y reiteradas inversiones en publicidad de sus respectivos y reiterados usos en el mercado, existe un inevitable riesgo para el consumidor que pretendiendo adquirir café y productos similares identificados con la marca notoria anteriormente señalada, compre un producto identificado con la marca GENTIL COFFEE (Mixta), incurriendo en un evidente error sobre el producto respecto sus cualidades o su respectivo origen empresarial. Igualmente, grave sería que, aun reconociendo las diferencias que se presentan entre los signos, asumiera que GENTIL COFFEE (Mixta) es una nueva línea de productos que identifican la marca notoriamente conocida. (...)

(...) Es precisamente el concepto que evoca la marca solicitada GENTIL COFFEE (Mixta) la que permite superar la diferencia de los elementos nominativos e inducir al consumidor en error, toda vez que la representación gráfica de estos personajes es utilizada en múltiples registros marcarios que se encuentran bajo titularidad de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Por ejemplo, la personificación de Juan Valdez es un elemento común, único y diferenciador de las marcas registradas a nombre de la Federación. A manera de ejemplo, señalamos algunos de registros marcarios de la Federación que contienen a los elementos imitados por la marca solicitada.

De la apreciación de los registros marcarios señalados que contienen la figura del arriero “JUAN VALDEZ” y las “MONTAÑAS CAFETERAS” son elementos

Ref. Expediente N° SD2025/0027964

permanentes y diferenciadores que se presenta en la gran variedad de las marcas opositoras y le permite al consumidor asociar sus productos y servicios con un origen empresarial determinado. (...)

(...) De acuerdo con el anterior pronunciamiento, este Despacho necesitará considerar que la adición de unas montañas junto a un señor con sombrero y bigote, en un signo que pretende identificar productos de café, podría generar riesgo de confusión y/o asociación a los consumidores con los productos y/o servicios que ofrece la Federación. En este orden de ideas, para este caso particular se deberá brindar una mayor protección a las marcas opositoras pertenecientes a la familia de marcas detallada y, como resultado, se deberá proteger los elementos comunes y permanentes que la han definido e identificado frente a los consumidores. (...)

(...) Según lo anterior, se evidencia que los signos en conflicto comparten identidad en el producto más relevante de la clase 30: el café. Además, se resalta que los productos cubiertos por las marcas opositoras y el signo solicitado son perfectamente sustituibles entre sí, ya que comparten la misma naturaleza, función, canales de comercialización, y se dirigen al mismo público consumidor.

Por tanto, nos encontramos frente a una situación en la que los productos amparados por las marcas en conflicto no solo coexisten en el mismo mercado, sino que compiten directamente, lo que incrementa el riesgo de que el consumidor incurra en error al momento de adquirirlos, ya sea respecto del origen empresarial, de las características del producto o de su respaldo institucional. (...)

Que, dentro del término concedido para tal efecto, la señora **MARÍA ALEJANDRA TOVAR OCHOA**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) No existe identidad gráfica ni conceptual: El personaje ilustrado de GENTIL COFFEE es un caficultor colombiano real, representado de forma artística con una expresión y composición propia. No guarda relación visual, postura ni estilo con el personaje institucional Juan Valdez.

No hay aprovechamiento de reputación: GENTIL COFFEE se ha construido con identidad propia, y ha sido desarrollada por una empresa familiar en el marco de comercio justo y trazabilidad. Su narrativa no depende de la imagen de la FNC.

No se genera riesgo de confusión: El consumidor colombiano actual distingue claramente entre un símbolo institucional (Juan Valdez) y una marca emocional, familiar y emergente como GENTIL COFFEE. El conjunto marcario, su estilo gráfico, nombre y colores no inducen a error.

No hay asociación empresarial: No existe vínculo, alusión ni sugerencia de conexión comercial entre ambas marcas. Los empaques, lemas, tipografías y formatos de comercialización son completamente distintos.

Errores en la oposición: Se menciona la existencia de una mula en el diseño, lo cual nunca ha sido parte del signo solicitado.

Este error demuestra falta de estudio individual del expediente y uso de plantillas de oposición genérica, según el párrafo: “A manera de ejemplo, señalamos al despacho la decisión con relación a la solicitud de registro de la marca “Aimapanela” Expediente (SD2021/0027997), donde reconoce ampliamente que el uso indiscriminado de una mula y un campesino con sombrero genera la similitud gráfica suficiente con las marcas notorias “Juan Valdez” como para evitar que coexistan pacíficamente en el mercado”

Para comparar los signos enfrentados, debe analizarse su aspecto visual, fonético y conceptual, desde la perspectiva del consumidor promedio, quien percibe una

Ref. Expediente N° SD2025/0027964

impresión general del signo y no sus detalles. Así se determina si existe o no una semejanza capaz de generar confusión o asociación en el mercado, lo que arrojará el siguiente estudio:



(...) En este orden, el signo solicitado debe analizarse como un todo. Sus elementos gráficos, tipográficos, denominativos y de composición conforman un diseño mixto que genera una impresión propia, diferente a la de cualquier otro signo previamente existente. La inclusión de componentes naturales, estilizados y orgánicos aporta una identidad visual diferenciada, que aleja cualquier posibilidad de evocación directa o indirecta de signos ya registrados.

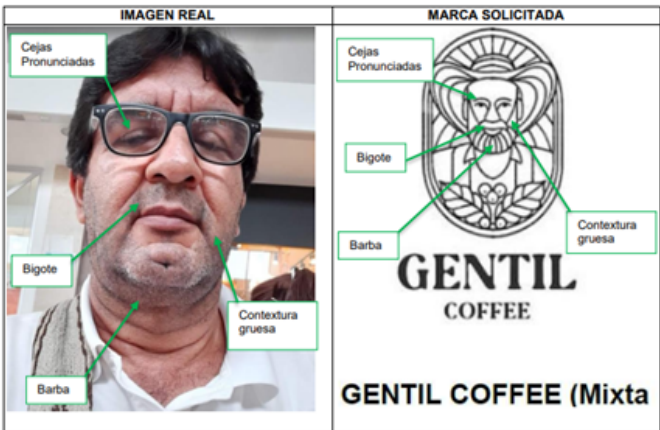
Pretender fragmentar el análisis conduce a resultados artificiales y ajenos a la realidad del mercado, pues el consumidor no realiza un ejercicio técnico o diseccionado al momento de identificar un producto, sino que actúa con base en su memoria visual y percepción espontánea. (...)

(...) En este contexto, el consumidor medio —que actúa con atención razonable, pero sin pericia técnica— logra identificar claramente que el signo analizado corresponde a un origen distinto, pues está conformado por componentes gráficos novedosos, rasgos estéticos únicos, y una denominación diferenciadora.

La configuración visual del signo tiene una coherencia propia, ligada a elementos regionales y culturales del entorno cafetero colombiano, lo cual le permite al consumidor establecer con claridad su procedencia sin riesgo de asociación, confusión o error. (...)

(...) En atención a los cuestionamientos planteados por la parte opositora sobre la figura gráfica utilizada en la marca GENTIL COFFEE (Mixta), se hace necesario aclarar, de manera objetiva y sustentada, el origen legítimo y personal del diseño del logotipo registrado.

La figura 1 que aparece en el signo solicitado no es un personaje genérico ni una alusión a otros signos preexistente.



Ref. Expediente N° SD2025/0027964

El retrato fue desarrollado por un ilustrador profesional colombiano (@danyvc.art), con base en una fotografía y con autorización expresa del homenajeado. Se puede verificar que los rasgos, proporciones faciales, peinado, barba y estructura general responden fielmente al modelo humano original. Esta creación gráfica no tiene como referencia a ningún personaje de marca reconocida, y su uso responde a un homenaje identitario legítimo y emocional.

Con esta prueba visual y testimonial, se solicita respetuosamente que la Superintendencia de Industria y Comercio reconozca la individualidad del diseño, y descarte cualquier inferencia de imitación, aprovechamiento o confusión frente al personaje protegido por la Federación Nacional de Cafeteros. GENTIL COFFEE no busca replicar ni asociarse con otra marca, sino rendir tributo a una historia real de vida en el campo colombiano. (...)

(...) El signo solicitado se destina exclusivamente a la comercialización de café especial tostado y empacado, actividad que corresponde de manera exacta con el contenido de esta clase. Por tanto, su inclusión en la Clase 30 no es una decisión arbitraria o confusa, sino el resultado de una clasificación técnica ajustada al objeto comercial real del solicitante. (...)

(...) En este sentido, el signo solicitado no reproduce, imita ni evoca la marca notoria del opositor, ni en su expresión verbal, ni en su diseño gráfico, ni en la configuración de su empaque. La actividad económica del solicitante se enmarca dentro del mismo sector productivo (café), pero desde una propuesta visual, comercial y conceptual propia, orientada a un nicho de consumo diferente, con una narrativa de marca particular. (...)"

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,

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

Ref. Expediente N° SD2025/0027964

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0027964

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

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. transcribere). 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° SD2025/0027964

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.

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;

Ref. Expediente N° SD2025/0027964

- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- 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° SD2025/0027964

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiriera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiriera 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. Así, 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

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° SD2025/0027964

de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares 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) 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 la protección de 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 DA 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Se observa que la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** en el escrito de oposición relacionó todo su portafolio de marcas; sin embargo, al realizar la

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° SD2025/0027964

conexión competitiva solo tuvo en cuenta su marca figurativa¹⁴ en la Clase 30, señalando expresamente el expediente 05056099. Por lo tanto, esta Oficina tendrá en consideración dicha marca para efectuar el cotejo, pues se entiende que es éste el signo fundamento de oposición de conformidad con los requisitos exigidos por la causal alegada.

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Figurativa		FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	05056099	8	30	Marca	Registrada	22 dic. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 GENTIL COFFEE	 (Figurativa)

Familia de marcas

El hecho que la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** incluya de forma reiterada el mismo **GRÁFICO**¹⁵ en buena parte de sus marcas nos hace concluir

14 

15

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° SD2025/0027964

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 observa¹⁶; 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”.¹⁷

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”¹⁸, 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”¹⁹*. 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*

¹⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 477-IP-2016.

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 84-IP-2007.

¹⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, primera edición, pág. 240.

¹⁹ Óp. Cit., pág. 241.

Ref. Expediente N° SD2025/0027964

determinar si los signos considerados gráficamente dispares, evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente”.²⁰

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que, si bien existen diferencias en el elemento nominativo, en cuanto el signo solicitado presenta una expresión diametralmente opuesta (GENTIL COFFEE) y por cuanto el signo opositor es de naturaleza figurativa y por tanto carece 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.
- Tanto en el gráfico como en elemento nominativo descriptivo (“COFFEE”) hace una alusión expresa al producto insignia de la familia de marcas de la opositora.
- No reivindica colores, centrando su gráfico en tonalidades blancas con negro.

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 en forma caricaturesca, 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.

En efecto, la confundibilidad indirecta²¹ 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

²⁰ Óp. Cit., pág. 241.

²¹ 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° SD2025/0027964

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 presentan algunas diferencias gráficas, es indiscutible que los consumidores asociarán el signo con dicho concepto. A este respecto, es importante tener en cuenta que 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: Bolsas de filtro llenas de café para cafeteras de goteo; bolsas de filtro para café, llenas; bolsas desechables de filtro para café, llenas; bolsitas de filtro para café, llenas; café; café en grano sin tostar; café en polvo en bolsas de filtro; café molido; café tostado en granos; granos de café tostados; café expreso.

El signo confrontado identifica:

Expediente	Productos
05056099	(30): <u>Café</u> , té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; 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, bebidas a base de café, cacao o chocolate.

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 la Clase 30 de la marca opositora

La Dirección observa **identidad** en los productos de la clase 30 que identifican los signos en conflicto, tal como procede a explicarse. Lo anterior encuentra sustento en el hecho que el signo solicitado pretende identificar: café, mientras que la marca registrada identifica igualmente: café. 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0027964

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, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, y a la inversa, lo cual no se da en el presente caso, donde se trata de productos idénticos para marcas altamente similares.

Ahora bien, respecto de las demás coberturas solicitadas que no guardan una literalidad exacta, a saber: bolsas de filtro llenas de café para cafeteras de goteo; bolsas de filtro para café, llenas; bolsas desechables de filtro para café, llenas; bolsitas de filtro para café, llenas; café en grano sin tostar; café en polvo en bolsas de filtro; café molido; café tostado en granos; granos de café tostados; café expreso, esta Dirección advierte la configuración plena de una relación de **género-especie** respecto de los productos Café y sucedáneos del café protegidos por la marca opositora. Al tratarse de presentaciones comerciales, estados de procesamiento o formas de dosificación de la misma sustancia base, opera un criterio de identidad jurídica bajo la doctrina del Tribunal Andino.

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 del siguiente signo:

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

Pronunciamientos previos sobre la notoriedad de la marca figurativa: con relación a los pronunciamientos sobre la notoriedad de la marca figurativa referida 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)²², para identificar “productos a base de café y derivados del café” y “servicios de cafetería” comprendidos en las clases 30º y 43º de la Clasificación Internacional de Niza, para el periodo comprendido entre el año 2020 y el mes de diciembre 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

22



Ref. Expediente N° SD2025/0027964

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 con el objeto de evaluar una posible extensión de la notoriedad del signo fundamento de oposición, no se puede desconocer la última declaratoria de notoriedad de la marca FIGURATIVA que se extiende hasta diciembre de 2023.

Sobre el estatus de notoriedad del signo opositor, esta Dirección recalca que, aunque el grado de notoriedad de una marca varíe con 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. En otras palabras, la solicitud de registro efectuada el 28 de marzo de 2025, se realizó a 1 año, 2 meses y 28 días de la declaratoria de notoriedad de la marca figurativa, es decir, hasta el día 31 de diciembre de 2023.

Partiendo de ello y considerando la solicitud para tener en cuenta el pronunciamiento previo de la notoriedad solicitado 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	Signo notorio
 GENTIL COFFEE GENTIL COFFEE	 (Figurativo)

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordación del signo opositor, este es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor.

Al comparar el signo solicitado a registro frente a la marca notoria figurativa²³ 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.

23



Ref. Expediente N° SD2025/0027964

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.
- Tanto en el gráfico como en elemento nominativo descriptivo (“COFFEE”) hace una alusión expresa al producto insignia de la familia de marcas de la opositora.
- No reivindica colores, centrando su gráfico en tonalidades blancas con negro.

Ahora, si bien no se puede desconocer que existen diferencias en sus trazos y que la representación que se realiza del señor es caricaturesca, 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 el signo notorio, 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.

En efecto, la confundibilidad indirecta²⁴ 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, 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 aquellos identificados por la marca opositora se relacionan. En ese sentido, el signo solicitado pretende identificar, entre otros: café y por su parte, el signo notorio identifica productos a base de café y derivados del café, todos ellos de la clase 30°, los cuales son idénticos – algunos bajos la relación 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 del signo notorio y atraer

²⁴ 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° SD2025/0027964

clientes hacia sus productos, haciéndoles creer que estos son ofrecidos por la marca notoriamente conocida, 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 **GENTIL COFFEE** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza²⁵, solicitada por la señora **MARÍA ALEJANDRA TOVAR OCHOA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la señora **MARÍA ALEJANDRA TOVAR OCHOA**, 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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

²⁵ **30:** Bolsas de filtro llenas de café para cafeteras de goteo; bolsas de filtro para café, llenas; bolsas desechables de filtro para café, llenas; bolsitas de filtro para café, llenas; café; café en grano sin tostar; café en polvo en bolsas de filtro; café molido; café tostado en granos; granos de café tostados; café expreso.

Ref. Expediente N° SD2025/0027964

