

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42971

Ref. Expediente N° SD2025/0113064

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 6 de noviembre de 2025, LUIS EDUARDO HERRERA VINASCO, solicitó el registro de la Marca KFENI (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1096, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

¹ **30:** Café tostado en granos; café y sucedáneos del café; cápsulas de café, llenas; cápsulas de café llenas; cápsulas monodosis de café; corteza de chocolate con granos de café molidos; esencias de café; esencias de café utilizadas como sucedáneos del café; extractos de café; extractos de café utilizados como sucedáneos del café; filtros en forma de bolsas de papel rellenas de café; frutos de café procesados; granos de café tostados; mezclas de café; preparaciones a base de café para la confección de bebidas; preparaciones y bebidas a base de café; saborizantes de café; sucedáneos del café.

Ref. Expediente N° SD2025/0113064

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 diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con las marcas registradas

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	LE KAFEN-SINCE 2023	Gustavo Eduardo Cárdenas Palacio	SD2023/0106420	12	30	Marca	Registrada	17 mar. 2035
Mixta	FIDESOPA FENY	PAMPA S.A.S	15122609	10	30	Marca	Registrada	27 nov. 2035
Mixta	FENY	PAMPA S.A.S	9212960030	7	30	Marca	Registrada	13 abr. 2031
Mixta	KfeNare	CAFE ALCARAVAN SAS	SD2017/0036515	11	30	Marca	Registrada	16 nov. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

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. (...)".

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° SD2025/0113064

El signo solicitado	Las marcas registradas
KFENI	

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:



Ref. Expediente N° SD2025/0113064

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro **“KFENI”** se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

La Dirección encuentra que los signos bajo estudio, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan equivalencias susceptibles de generar confusión en el público consumidor.

En efecto, se observa que el signo solicitado **KFENI** presenta similitudes ortográficas en el elemento nominativo preponderante respecto del elemento nominativo distintivo y característico de la marca previamente registrada **LE KAFEN- SINCE 2023** toda vez que, reproduce la longitud gramatical del elemento nominativo característico **KAFEN** respecto del sufijo la sílaba “FEN” y la consonante que encabeza “K”, para un total de (4) letras de las (5) que la conforman, sin que la supresión de la vocal “A”, así como la inclusión de la vocal “I”, la eliminación de los elementos gráficos, los términos y el número “LE”, “SINCE”, “2003” logren desvirtuar las semejanzas existentes entre los signos enfrentados.

Así mismo, está Dirección evidencia que el signo solicitado **KFENI** es ortográfica y fonética similar con las marcas registradas **FENY**, toda vez que transcribe casi en su totalidad la secuencia gramatical de las marcas registradas en el sufijo, sin que el cambio de la letras “Y” por la vocal “I” grafemas que emiten el mismo sonido al ser articulados, así como la inclusión de la consonante “K” en el prefijo, la eliminación de los elementos figurativos, se constituyan en derrotero de diferenciación, más aún y si se tiene en cuenta que al ser pronunciados se articulan de forma similar en razón a la disposición de los grafemas utilizados.

De igual forma, esta Dirección establece que el signo solicitado **KFENI** presenta analogías ortográficas y fonéticas con la marca que sirve de antecedente **KFENARE**, dado que replica

Ref. Expediente N° SD2025/0113064

el prefijo “**KFEN**” en la misma disposición, sin que la erradicación de los elementos gráficos, logre mitigar el riesgo de confusión latente entre los signos analizados, más aún y si se tiene en cuenta que al ser pronunciados se articulan de forma parecida dados los caracteres empleados.

Por lo anterior, los consumidores pueden llegar a considerar por error que el signo solicitado es una innovación y/o variación de las marcas registradas, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 30: Café tostado en granos; café y sucedáneos del café; cápsulas de café, llenas; cápsulas de café llenas; cápsulas monodosis de café; corteza de chocolate con granos de café molidos; esencias de café; esencias de café utilizadas como sucedáneos del café; extractos de café; extractos de café utilizados como sucedáneos del café; filtros en forma de bolsas de papel rellenas de café; frutos de café procesados; granos de café tostados; mezclas de café; preparaciones a base de café para la confección de bebidas; preparaciones y bebidas a base de café; saborizantes de café; sucedáneos del café.

Los signos registrados identifican:

Expediente SD2023/0106420, Clase 30: Café; café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz*; pastas alimenticias secas; fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan*; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar*; miel; jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; productos para sazonar; sal para sazonar los alimentos; especias; hierbas en conserva; hierbas en conserva [sazonadores]; vinagres; salsas; hielo.

Expediente 15122609, Clase 30: Harinas y preparaciones a base de cereales, pastas alimenticias, alimentos a base de harina, alimentos a base de avena, harina de cebada,

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0113064

refrigerio a base de cereales, espaguetis, féculas para uso alimenticio, comidas preparadas a base de fideos, fideos, pastas para sopa (fideos), hojuelas de cereales, haría de maíz, tallarines.

Expediente 9212960030, Clase 30: Harinas, preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería; helados, comestibles, levadura, polvos para esponjar, sal, especias y salsas.

Expediente SD2017/0036515, Clase 30: Café tostado, en pepa y molido.

Relación productos Clase 30 Identidad – Razonabilidad

Con fundamento en la anterior relación de productos, y en los factores de conexión competitiva, esta Dirección observa que hay identidad de bienes en los signos cotejados, comoquiera que el signo solicitado pretende identificar los mismos productos que protegen las marcas fundamento de la negación **LE KAFEN- SINCE 2023 (Mixta)** y **KfeNare (Mixta)** dentro de su cobertura para la **Clase 30** internacional, tratándose de “café”. Por lo anterior, es claro definir que los signos en conflicto al identificar los mismos productos dentro de la misma clase comparten género, naturaleza y finalidades, dichas circunstancias, pueden llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante bienes ofrecidos por el mismo empresario, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Adicionalmente, se logra evidenciar que los productos solicitados a registro, presentan conexidad con los demás productos que protegen las marcas registradas **LE KAFEN- SINCE 2023 (Mixta)**, **Feny (Mixta)**, **Feny (Mixta)**, **KfeNare (Mixta)** para la **Clase 30**, toda vez y pese a que no se trata de los mismos artículos, en virtud del principio de razonabilidad y dado que se trata de “*productos alimenticios*”, dada la semejanza de los signos los consumidores erróneamente entenderán que los signos comparten un mismo origen empresarial y/o que son ofrecidos por el mismo titular, teniendo en cuenta que los productos pueden llegar a coincidir en los mismos canales de comercialización, medios de difusión y promoción.

Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

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

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca KFENI (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵,

⁵ **30:** Café tostado en granos; café y sucedáneos del café; cápsulas de café, llenas; cápsulas de café llenas; cápsulas monodosis de café; corteza de chocolate con granos de café molidos; esencias de café; esencias de café utilizadas como sucedáneos del café; extractos de café; extractos de café utilizados como sucedáneos del café; filtros en forma de bolsas de papel rellenas de café; frutos

Resolución N° 42971

Ref. Expediente N° SD2025/0113064

solicitada por LUIS EDUARDO HERRERA VINASCO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

de café procesados; granos de café tostados; mezclas de café; preparaciones a base de café para la confección de bebidas; preparaciones y bebidas a base de café; saborizantes de café; sucedáneos del café.

