

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 43973

Ref. Expediente N° SD2025/0110297

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 24 de octubre de 2025, Luz de Fatima Piedrahita Orrego, Angela Soto Piedrahita, solicitó el registro del Marca Café Soluan (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1093, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

¹ 30: Café; café molido; café tostado en granos.

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° SD2025/0110297

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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	SOLUM	BEBIDAS INEDITAS S.A.S. BIC	SD2024/0024461	12	30, 32, 33	Marca	Registrada	27 ago. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

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

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

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

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

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° SD2025/0110297

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que: “Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Se encuentra en esta instancia la Dirección de Signos Distintivos ante la examinación de los signos anteriormente mencionados, encontrando que, al tratarse de marcas mixtas, es necesario identificar el elemento que ejerce una mayor influencia en la percepción del consumidor para llevar a cabo el cotejo marcario. Como se desprende del extracto jurisprudencial citado, las marcas mixtas están conformadas por elementos gráficos y denominativos, pero cuando el componente denominativo tiene un carácter preponderante, el análisis debe centrarse en este, ya que es el que guía la atención de los consumidores y determina la impresión general de la marca.

Examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan semejanzas en la sucesión de sílabas, la extensión de los signos y la raíz utilizada.

En efecto, “**SOLUAN**” está compuesto por seis letras, de las cuales cuatro se encuentran completamente en el signo previamente registrado, además de estar en perfecta secuencia, lo que configura una raíz idéntica. Adicionalmente, la estructura silábica de ambos signos presenta semejanzas, dado que ambos se dividen en dos sílabas (“SO-LUAN” y “SO-LUM”).

Por último, a pesar de que el signo solicitado concluye de forma diferente, utiliza una vocal seguida de una consonante que se conjuga de manera similar a la del signo previamente registrado, impidiendo una diferenciación clara al momento de pronunciarlas. De igual manera, el componente gráfico que contiene la marca analizada para registro se caracteriza por un elemento común dentro del sector que pretende proteger sus productos, pues se trata de granos de café fácilmente reconocibles por el consumidor y se apunta a identificar productos relacionados con este tipo de grano.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0110297

administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos 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 ⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 30: Café; café molido; café tostado en granos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Producto
------------	----------

SD2024/0024461	Clase 30: Bebidas a base de café, preparadas; bebidas de café, preparadas; preparaciones a base de café para la confección de bebidas; preparaciones a base de café para la elaboración de bebidas; preparaciones y bebidas a base de café.
-----------------------	--

Clase 33: Bebidas alcohólicas a base de café; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas; bebidas alcohólicas gaseosas, excepto cervezas.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 cotejados (razonabilidad)

Para el caso analizado, esta Dirección puede concluir enteramente que el empresario de la marca solicitante para la clase 30, se encuentra en conexidad competitiva con el signo previamente registrado que ampara “bebidas a base de café, preparadas; preparaciones a base de café para la confección de bebidas” entre otras, en la medida en que resulta altamente probable que un mismo agente económico se dedique tanto a la producción y comercialización del café como materia prima, como a la elaboración y comercialización de bebidas listas para su consumo o preparaciones derivadas del mismo.

Lo anterior se fundamenta en que, dentro de la dinámica del mercado, es habitual que las empresas del sector cafetero integren distintas etapas de la cadena productiva, abarcando desde el procesamiento del grano (tostado, molido) hasta la oferta de bebidas preparadas o concentrados para su elaboración, compartiendo canales de distribución, estrategias de comercialización y público objetivo. En ese sentido, el consumidor medio puede asumir razonablemente que los productos identificados con los signos en conflicto provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, al percibirlos como parte de una misma

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 :

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° SD2025/0110297

línea de productos derivados del café, lo que genera un riesgo cierto de confusión por asociación respecto de su procedencia, calidad y respaldo empresarial.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 solicitada y los de las clases 30 y 33 del signo previamente registrado (complementariedad)

Existe conexión cuando el consumo de un producto se presupone para la elaboración de otro, o cuando su uso se ve directamente complementado por este. Para el presente caso, los productos reivindicados por la marca solicitante en la clase 30, consistentes en “café; café molido; café tostado en granos”, se utilizan claramente para la elaboración de los productos amparados por la marca previamente registrada, esto es, “bebidas a base de café, preparaciones y bebidas a base de café”, así como “bebidas alcohólicas a base de café”, en la medida en la que el café en grano o molido constituye el insumo esencial para la elaboración de dichas bebidas o, en su defecto, mejora y complementa su consumo al formar parte de la misma experiencia de uso.

En efecto, el café como materia prima resulta indispensable para la preparación de bebidas a base de café y, aun cuando estas se ofrezcan ya preparadas, ambas categorías de productos se integran dentro de una misma cadena de consumo y responden a hábitos estrechamente vinculados del consumidor. De igual forma, en el caso de bebidas alcohólicas a base de café, el café continúa siendo un componente fundamental que determina sus características, sabor y finalidad, lo que refuerza la relación de complementariedad entre los productos.

En consecuencia, el consumidor medio, dada la cercanía entre los signos y sus coberturas, y que estos pueden comercializarse a través de establecimientos similares y se dirigen a un público común, puede pensar que todos provienen de un mismo origen comercial y, así entenderlos como productos que son de la misma línea de productos derivados del café, lo cual crea un riesgo de confusión respecto a la fuente comercial, calidad y respaldo empresarial de estos productos.

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 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 Café Soluan (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Luz de Fatima Piedrahita Orrego, Angela Soto Piedrahita, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Luz de Fatima Piedrahita Orrego,

⁵ 30: Café; café molido; café tostado en granos.

Resolución N° 43973

Ref. Expediente N° SD2025/0110297

Angela Soto Piedrahita, 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 12 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS