

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 44395

Ref. Expediente N° SD2025/0035544

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 104092 de 10 de diciembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **GUIANCAFÉ** (Mixta), solicitada por MARIA DEL CARMEN LEON CASTAÑEDA, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

30: Café instantáneo; café preparado; café soluble; café, té, cacao y sus sucedáneos; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; frutos de café procesados; granos de café tostados; sucedáneos del café.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, MARIA DEL CARMEN LEON CASTAÑEDA, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

(...) “La autoridad fundamentó su decisión en la supuesta reproducción del elemento “GUIAN”, desconociendo que el signo solicitado constituye una unidad marcaria indivisible, en la que la expresión GUIANCAFÉ presenta una estructura gráfica, fonética y conceptual propia, claramente diferenciada del signo antecedente.

La expresión GUIANCAFÉ se presenta como una palabra compacta, mientras que GUIAN COFFEE se estructura en dos vocablos en idioma extranjero. La traducción del término “COFFEE” no puede asumirse automáticamente como equivalente a “CAFÉ” en la percepción del consumidor medio, pues ello implica un ejercicio intelectual que excluye la confusión directa. (...)

III. EXPRESIÓN GRÁFICA ALTAMENTE DISTINTIVA

El signo solicitado GUIANCAFÉ (Mixta) cuenta con una expresión gráfica claramente distintiva, que cumple una función relevante en la identificación del origen empresarial de los productos que pretende distinguir, y que no puede ser desestimada ni relegada a un papel meramente accesorio, como erradamente se concluyó en la resolución recurrida.

La configuración visual del signo —que integra una tipografía estilizada, una composición gráfica armónica y elementos figurativos propios— genera una impresión global diferenciada frente a la marca previamente registrada GUIAN COFFEE, cuyo diseño, disposición visual y tratamiento gráfico son sustancialmente distintos.

Ref. Expediente N° SD2025/0035544

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que, en la comparación entre marcas mixtas, si el elemento gráfico posee suficiente fuerza distintiva, este puede neutralizar o atenuar las semejanzas que pudieran existir en el componente denominativo, permitiendo la coexistencia pacífica de los signos en el mercado. En este sentido, la comparación no puede limitarse al análisis del elemento nominativo, sino que debe abarcar la totalidad del conjunto marcario, tal como lo percibe el consumidor medio.

En el presente caso, la expresión gráfica del signo GUIANCAFÉ no solo acompaña al elemento denominativo, sino que lo transforma y complementa, aportándole una identidad visual propia que facilita su identificación y recordación por parte del consumidor. Esta circunstancia reduce de manera significativa cualquier eventual riesgo de confusión o asociación, aun frente a signos que compartan parcialmente algún vocablo.

Por lo anterior, la alta distintividad gráfica del signo solicitado constituye un factor determinante que descarta la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, y refuerza la procedencia de su registro.

IV. EXISTENCIA DE OTRAS MARCAS DE CAFÉ QUE CONTIENEN LA EXPRESIÓN GIAN

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la expresión “GIAN” no es un elemento exclusivo ni monopolizable en el mercado marcario, y coexiste pacíficamente en el Registro Nacional de la Propiedad Industrial formando parte de diversos signos distintivos, incluso en la clase 30, particularmente para productos de café y sucedáneos.

La presencia de múltiples marcas que incorporan la expresión “GIAN” demuestra que dicho vocablo no posee una distintividad reforzada, ni puede ser considerado, por sí solo, como un elemento capaz de identificar un único origen empresarial. Por el contrario, se trata de un componente que, en la práctica registral, requiere ser analizado siempre dentro del conjunto marcario en el que se integra, junto con los demás elementos denominativos y gráficos que lo acompañan.

En este contexto, pretender que la sola coincidencia parcial en la expresión “GIAN” conduzca automáticamente a un riesgo de confusión resulta contrario a los principios que rigen el derecho marcario andino, pues implicaría otorgar un alcance excluyente indebido sobre un término que ha sido admitido reiteradamente como parte de marcas distintas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido claro en señalar que la coexistencia de signos que comparten un mismo elemento denominativo es jurídicamente viable, siempre que el conjunto marcario permita diferenciar su origen empresarial, lo cual ocurre en el presente caso. La marca GUIANCAFÉ, considerada en su integridad, presenta una configuración gráfica, fonética y conceptual propia, que impide que el consumidor medio la confunda o asocie con otras marcas que contengan parcialmente la expresión “GIAN”.

En consecuencia, la existencia de otras marcas registradas que incorporan dicho término refuerza la conclusión de que no puede atribuirse a la expresión “GIAN” un carácter determinante ni exclusivo, y que el análisis de confundibilidad debe realizarse, como lo exige la normativa andina, sobre la impresión global del signo, descartándose así la causal de irregistrabilidad aplicada en la resolución recurrida.”

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “todas

Ref. Expediente N° SD2025/0035544

las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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.”

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar esta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0035544

generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

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

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
 - (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

² Ibídem.

Ref. Expediente N° SD2025/0035544

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 relativa facilidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0035544

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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de

Ref. Expediente N° SD2025/0035544

conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario³.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “GUIANCAFÉ” en un tipo especial de letra, ubicándose en la mitad de un dibujo que asemeja a una tetera, todo en color dorado. Siendo por consiguiente de naturaleza arbitraria.

2.2. Naturaleza y descripción de la marca registrada⁴



La marca previamente registrada es de naturaleza mixta, conformada por la expresión “GUIAN COFFE” en un tipo especial de letra dentro de una delineación y en la parte superior la figura de una taza de café del que salen dos líneas de humo. Si bien la expresión COFFE se encuentra escrita en idioma anglosajón, el consumidor la asociaría con su significado al castellano: Café. Siendo por consiguiente de naturaleza arbitraria.

³ Ibídem.

⁴

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	GUIAN COFFEE	GUSTAVO ANTONIO GIL PARRA	SD2017/0010615	11	30	Marca	Registrada	14 jul. 2027

Ref. Expediente N° SD2025/0035544

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis del signo solicitado y las marcas previamente registradas

Esta Delegatura encuentra que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría el consumidor o usuario para pedir los productos protegidos con estos, razón por la cual la comparación se centrará en esta característica y no atenderá mayormente los elementos de orden gráfico cuya participación es secundaria en los signos susceptibles de comparación.

Así, esta Delegatura observa que la marca solicitada en registro GUIANCAFÉ (Mixta), presenta semejanzas ortográficas y fonéticas con la marca antecedente, puesto que al efectuar el examen sucesivo de los signos se encuentra que, desde el punto de vista ortográfico al compararlos GUIANCAFÉ (Mixta) vs GUIAN COFFE (Mixta), existe una reproducción parcial, en particular frente al vocablo GUIAN, el cual es el más distintivo de los conjuntos, puesto que los vocablos CAFÉ y COFFE hacen referencia a expresiones genéricas para identificar productos de la clase 30, siendo su mera traducción al idioma anglosajón insuficiente para desvirtuar la coincidencia mencionada.

Así las cosas y teniendo en cuenta que GUION no es una expresión de uso común en la Clase 30 del Nomenclador Internacional y que no hace referencia directa a alguno de los productos que va a distinguir, tenemos que debe ser protegida por ser distintiva en referenciada clase.

Por otra parte, es necesario recordar que el consumidor mencionado, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. Por todo ello, y los factores previamente mencionados, lo probable es que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas se confunda y las asocie.

En lo que respecta a la diferencia gráfica de los signos cotejados, este Despacho no puede perder de vista que los elementos figurativos no constituyen el aspecto más sobresaliente en la percepción del consumidor. Al hacerse manifiesta la semejanza en el aspecto nominativo, que es el elemento preponderante de cada uno de los signos, tales particularidades gráficas pierden protagonismo y no alcanzan a neutralizar la similitud antes señalada.

De este modo, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que el signo sea idéntico o se asemeje, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, resulta necesario que la administración se pronuncie si los productos y servicios que se pretenden identificar con el signo solicitado son susceptibles de causar un riesgo de confusión o asociación.

3.2. Análisis de conexidad competitiva

Encontrando que existen similitudes entre los signos confrontados, esta Delegatura, atendiendo a los argumentos esbozados por el recurrente en su escrito de apelación, procederá a realizar el respectivo análisis de conexidad competitiva de los que cada uno de ellos identifica.

Ref. Expediente N° SD2025/0035544

Conforme a lo anterior, el signo solicitado en registro pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

30: Café instantáneo; café preparado; café soluble; café, té, cacao y sus sucedáneos; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; frutos de café procesados; granos de café tostados; sucedáneos del café.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. SD2017/0010615:

30: Café, café tostao, café en grano, café granulado, café especial, aromatizantes de café, café con leche, café descafeinado, café expreso, café helado, café instantáneo, esencias de café, bebidas de café preparadas, sucedáneos del café, té en distintas variedades, azúcar, arroz, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; hielo.

Esta Delegatura encuentra que el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 30 del Nomenclador Internacional, a saber, “Café instantáneo; café preparado; café soluble; café, té, cacao y sus sucedáneos; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; frutos de café procesados; granos de café tostados; sucedáneos del café.” Mientras que el signo previamente registrado identifica productos de la misma clase entre los cuales se encuentran “Café, café tostao, café en grano, café granulado, café especial, aromatizantes de café, café con leche, café descafeinado, café expreso, café helado, café instantáneo, esencias de café, bebidas de café preparadas, sucedáneos del café”.

Es evidente que la solicitud de registro incluye los productos de la marca ya registrada, puesto que se tratan de productos de café y sus derivados, compartiendo la misma naturaleza, finalidad comercial y canales de consumo, puesto que se configura el criterio de identidad entre los mismos.

En consecuencia, el consumidor podría razonablemente concluir erróneamente que ambas provienen del mismo origen empresarial o que existe un vínculo económico entre las compañías, generando un eventual riesgo de confusión, por lo tanto, al encontrarse un signo susceptible de generar 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.

En conclusión, 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.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 104092 de 10 de diciembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Resolución N° 44395

Ref. Expediente N° SD2025/0035544

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 104092 de 10 de diciembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a MARIA DEL CARMEN LEON CASTAÑEDA, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 12 de junio de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL