

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 46462

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

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 8 de agosto de 2025, **1800 COFFEE COMPANY S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **1800 COFFEE TOL NOR** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087 el 9 de diciembre de 2025, **JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED**, presentó oposición contra las clases 30 y 43 solicitadas, fundamento en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

Frente a la Clase 30 solicitada:

“(…)

II. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD QUE SUSTENTAN LA OPOSICIÓN

La Dirección debe negar el registro de 1800 COFFEE TOL NOR (Mixta), atendiendo a que entre las marcas en conflicto concurren una serie de características y circunstancias que las hacen confundibles entre sí y que hacen inviable su coexistencia en el mercado, por lo cual, se configuran la causal de irreregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486.

3.1. La marca solicitada está incurso en la causal de irreregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Según la normativa citada:

“Artículo 136- 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...”

De acuerdo con lo expuesto en la norma transcrita, es necesario que concurren dos circunstancias para que se configure el escenario de confusión ahí señalado, a saber:

(i) Que las marcas sean similarmente confundibles y;

(ii) Que exista relación competitiva entre los productos identificados por las marcas.

¹ **30:** Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

43: Servicios de cafeterías; servicios de restaurantes y bares.

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

Así, corresponde a esta Superintendencia evaluar la similitud entre las marcas en conflicto y la relación competitiva entre los productos que estas identifican.

3.1.1. Las marcas en conflicto son similarmente confundibles.

Para el presente caso, se cumple el supuesto que puede dar lugar al riesgo de confusión o asociación, consistente en la similitud entre los elementos distintivos de los signos cotejados, y la identidad entre los productos identificados, como se procede a analizar.

- Análisis ortográfico, visual y fonético

Los signos en conflicto generan en el consumidor una impresión global de confusión clara, directa e inmediata desde los puntos de vista ortográfico, visual y fonético. Ello se debe, principalmente, a que todos los signos comparados comparten el elemento denominativo “1800”, el cual no solo se reproduce de manera íntegra en la marca solicitada, sino que además se presenta como el componente predominante y de mayor impacto perceptivo, especialmente cuando dicho elemento se exhibe en un tamaño superior, captando de forma prioritaria la atención del consumidor medio.

Desde una apreciación global de los signos, resulta evidente que el consumidor no realiza un examen minucioso ni analítico de cada uno de sus componentes, sino que retiene en su memoria aquellos elementos que sobresalen y generan recordación. En este caso, el elemento “1800” cumple una función claramente distintiva y evocadora dentro de las marcas RESERVA 1800, 1800 MILENIO y RESERVA 1800 CRISTALINO, al punto de constituirse en el eje central alrededor del cual el público identifica y asocia los productos de mi representada con un determinado origen empresarial. En consecuencia, la reproducción íntegra de dicho elemento en la marca solicitada conduce inevitablemente a que el consumidor perciba los signos como vinculados entre sí, ya sea como variantes, extensiones de línea, submarcas o productos provenientes de una misma empresa o grupo empresarial.

Desde el punto de vista ortográfico y visual, las similitudes entre los signos resultan manifiestas. El elemento “1800”, al ocupar una posición inicial y claramente destacada en las marcas comparadas, domina la percepción del conjunto marcario y relega a un segundo plano los demás vocablos que acompañan al signo solicitado, tales como “COFFEE TOL NOR”, los cuales carecen de la fuerza distintiva suficiente para neutralizar el impacto generado por dicho elemento común. Estos términos adicionales se presentan de manera accesoria, en un tamaño menor y, en consecuencia, resultan incluso imperceptibles a simple vista para el consumidor medio, como se evidencia a continuación:

(...)

Lejos de introducir un factor de diferenciación, la inclusión de tales expresiones refuerza la impresión de que el signo solicitado corresponde a una línea específica, una presentación particular o una extensión comercial de una marca previamente conocida por el público, a saber, las marcas RESERVA 1800, 1800 MILENIO y RESERVA 1800 CRISTALINO.

Debe recordarse que, teniendo en cuenta lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples ocasiones, en la comparación de los signos debe emplearse el método de cotejo sucesivo. Es decir, “[...] 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” (...). Bajo este criterio, el consumidor que ya ha tenido contacto con las marcas RESERVA 1800, 1800 MILENIO o RESERVA 1800 CRISTALINO, al encontrarse posteriormente con la marca solicitada “1800 COFFEE TOL NOR”,

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

evocará de forma inmediata el elemento “1800” y asumirá, erróneamente, que existe una relación económica, empresarial o comercial entre los signos, reforzando así el riesgo de confusión indirecta o asociación.

Desde una perspectiva fonética, la coincidencia resulta igualmente significativa. El elemento “1800”, al ser idéntico en todos los signos comparados, se pronuncia de la misma manera y genera un impacto sonoro idéntico en el oído del consumidor. Dado que este elemento constituye el núcleo fonético de las marcas de mi representada, su reproducción en la marca solicitada provoca que, al ser pronunciados los signos, el consumidor perciba una similitud fonética dominante que eclipsa cualquier diferencia secundaria derivada de los términos adicionales que acompañan al signo solicitado. Tal como lo ha señalado el Tribunal Andino, la coincidencia en las raíces, sílabas tónicas o elementos de mayor fuerza sonora es suficiente para generar confusión, especialmente cuando estos son los que el consumidor recuerda y utiliza para identificar los productos en el mercado.

En este sentido, el elemento “1800” actúa como un verdadero disparador de recordación en la mente del consumidor, quien lo asocia de forma inmediata con las marcas previamente registradas a favor de mi representada. Esta recordación no solo incrementa el riesgo de confusión, sino que además diluye la capacidad distintiva de las marcas RESERVA 1800, 1800 MILENIO y RESERVA 1800 CRISTALINO, en la medida en que la coexistencia del signo solicitado en el mercado debilita su función esencial de identificar un origen empresarial único y determinado. El consumidor, enfrentado a la presencia de múltiples signos que comparten el mismo elemento distintivo dominante, pierde la capacidad de diferenciar con claridad el verdadero origen empresarial de los productos, lo que atenta directamente contra los principios fundamentales del derecho marcario.

Así, no resulta necesario acudir a análisis complejos o elaboraciones sofisticadas para concluir que entre los signos en conflicto existe un alto grado de similitud ortográfica, visual y fonética. Basta una simple confrontación de los signos para advertir que el elemento “1800”, por su carácter distintivo, su posición predominante y su fuerte impacto perceptivo, es el factor determinante en la apreciación global de las marcas, conduciendo al consumidor a una asociación errónea con las marcas de mi representada. En consecuencia, la marca solicitada “1800 COFFEE TOL NOR” no solo resulta confundible con las marcas de mi representada, sino que además aprovecha indebidamente la fuerza distintiva y la recordación previamente adquirida por estas en el mercado, generando un riesgo evidente de confusión y dilución marcaria que impide su pacífica coexistencia.

(...)

Así, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Andino, en este caso, limitarse a una comparación visual sencilla de las expresiones permite evidenciar que gran parte de las marcas se lee y pronuncia de la misma forma, teniendo las mismas características gramaticales y fonéticas.

3.1.2. Los productos y servicios identificados por las marcas presentan conexión competitiva.

La causal de irregistrabilidad invocada requiere que se establezca que los productos y/o servicios identificados por las marcas en conflicto sean iguales o conexamente competitivos, para su configuración. De conformidad, a continuación, se hace una relación de la cobertura de las marcas comparadas:

(...)

En el presente caso, se configura de manera inequívoca una conexión competitiva entre los productos que distinguen las marcas registradas a favor de mi representada

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

y aquellos que pretende amparar la marca solicitada, circunstancia que refuerza y agrava el riesgo de confusión y de asociación previamente expuesto. De conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la conexión competitiva no exige identidad absoluta entre los productos, sino que puede derivarse de múltiples factores, tales como la naturaleza, finalidad, complementariedad, canales de comercialización, público consumidor, origen empresarial percibido y la posibilidad de que dichos productos sean asociados por el consumidor como provenientes de una misma empresa o de empresas económicamente vinculadas.

Así, el Tribunal Andino ha sostenido de manera constante que existe conexión competitiva cuando los productos, aun siendo diferentes, guardan entre sí una relación tal que el consumidor pueda razonablemente pensar que proceden de un mismo origen empresarial, en especial cuando comparten canales de distribución, se dirigen al mismo público, son utilizados de manera conjunta o resultan complementarios dentro de los hábitos de consumo cotidianos.

Las marcas de mi representada amparan una amplia gama de productos comprendidos en la clase 30, tales como chocolate, caramelos y barras de chocolate, bebidas a base de café, cacao y chocolate, productos de confitería, pastelería y galletería, así como diversos edulcorantes, siropes, salsas y sal. Estos productos coinciden de manera directa o presentan una relación evidente con aquellos que la marca solicitada pretende distinguir, entre los cuales se incluyen café, té, cacao y sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; salsas (condimentos) y especias.

La relación competitiva entre estos productos es clara y directa, en la medida en que no solo coinciden en su naturaleza y finalidad, sino que además se dirigen al mismo público consumidor y satisfacen necesidades similares o complementarias dentro del ámbito de la alimentación y el consumo cotidiano. En particular, productos como el café, el cacao, el chocolate y las bebidas derivadas de estos constituyen categorías que se superponen de forma evidente, siendo habituales sustitutos o complementos entre sí, lo que incrementa significativamente la probabilidad de confusión en el mercado.

Asimismo, los productos de confitería, pastelería, galletería, harinas, azúcares, mieles, jarabes y siropes no solo comparten ingredientes, sino que suelen comercializarse en los mismos establecimientos, tales como supermercados, tiendas especializadas, cafeterías y puntos de venta al por menor, reforzando así la percepción del consumidor de que pueden provenir de una misma empresa o de líneas de productos relacionadas. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reconocido que la coincidencia en los canales de comercialización y en los puntos de venta constituye un criterio relevante para determinar la existencia de conexión competitiva, en tanto facilita la asociación entre los signos marcarios.

Adicionalmente, debe resaltarse la complementariedad funcional entre muchos de los productos amparados por las marcas en conflicto. El café, el chocolate, los productos de pastelería, los edulcorantes y los siropes suelen consumirse de manera conjunta y forman parte de una misma experiencia de consumo, lo que refuerza la idea de que pueden pertenecer a un mismo portafolio empresarial. En este sentido, el consumidor medio está acostumbrado a que una misma empresa ofrezca, bajo una marca o familia de marcas, diversos productos relacionados con bebidas calientes, confitería y productos de panadería, lo que incrementa el riesgo de asociación indebida.

Por otra parte, si bien los productos de la clase 33 identificados por las marcas de mi representada, tales como, tequila, licores de tequila y cócteles alcohólicos que contienen tequila, pertenecen formalmente a una clase distinta, el Tribunal Andino ha señalado que la clasificación internacional de Niza no es determinante por sí sola para

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

descartar la conexión competitiva, siendo necesario atender a la realidad del mercado y a la percepción del consumidor. En el presente caso, existe una relación evidente entre las bebidas alcohólicas a base de tequila y ciertos productos de la clase 30, tales como bebidas a base de café, cacao y chocolate, así como productos de confitería y chocolates rellenos con bebidas espirituosas, los cuales se encuentran expresamente amparados por el registro de mi representada.

Esta relación se manifiesta tanto en la complementariedad como en la coincidencia de ocasiones de consumo, ya que es habitual que los licores y cócteles se ofrezcan junto con productos de confitería, chocolates, postres y preparaciones dulces, ya sea como acompañamiento, ingrediente o presentación conjunta. De igual forma, estos productos pueden encontrarse en los mismos canales de comercialización, tales como tiendas especializadas, supermercados, duty free, bares, restaurantes y establecimientos gourmet, lo que refuerza la percepción de un posible origen empresarial común.

En consecuencia, a la luz de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resulta evidente que entre los productos distinguidos por las marcas de mi representada y aquellos que pretende amparar la marca solicitada existe una conexión competitiva clara, suficiente y relevante, capaz de inducir al consumidor a error o a asociación respecto del origen empresarial de los productos. Esta circunstancia, sumada a las similitudes marcarias previamente analizadas, impide la coexistencia pacífica de los signos en el mercado y justifica plenamente la procedencia de la oposición formulada.

*Siendo así, en el presente caso se configuran con seguridad los dos supuestos de los que trata el artículo 136 a) de la Decisión 486, toda vez que las marcas comparadas son casi idénticas y los productos que identifican presentan una conexidad competitiva estrecha. Por lo anterior, debe negarse el registro de la marca 1800 COFFEE TOL NOR (Mixta) en la clase 30 al solicitante.
(...)”*

Frente a la Clase 43 solicitada:

“(…)”

III. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD QUE SUSTENTAN LA OPOSICIÓN

La Dirección debe negar el registro de 1800 COFFEE TOL NOR (Mixta), atendiendo a que entre las marcas en conflicto concurren una serie de características y circunstancias que las hacen confundibles entre sí y que hacen inviable su coexistencia en el mercado, por lo cual, se configuran la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486.

3.1. La marca solicitada está incurso en las causales de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Según la normativa citada:

“Artículo 136- 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

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

causar un riesgo de confusión o de asociación...”

De acuerdo con lo expuesto en la norma transcrita, es necesario que concurran dos circunstancias para que se configure el escenario de confusión ahí señalado, a saber:

(i) Que las marcas sean similarmente confundibles y;

(ii) Que exista relación competitiva entre los productos identificados por las marcas.

Así, corresponde a esta Superintendencia evaluar la similitud entre las marcas en conflicto y la relación competitiva entre los productos que estas identifican.

3.1.1. Las marcas en conflicto son similarmente confundibles.

Para el presente caso, se cumple el supuesto que puede dar lugar al riesgo de confusión o asociación, consistente en la similitud entre los elementos distintivos de los signos cotejados, y la identidad entre los productos identificados, como se procede a analizar.

- Análisis ortográfico, visual y fonético

Los signos en conflicto generan en el consumidor una impresión global de confusión clara, directa e inmediata desde los puntos de vista ortográfico, visual y fonético. Ello se debe, principalmente, a que todos los signos comparados comparten el elemento denominativo “1800”, el cual no solo se reproduce de manera íntegra en la marca solicitada, sino que además se presenta como el componente predominante y de mayor impacto perceptivo, especialmente cuando dicho elemento se exhibe en un tamaño superior, captando de forma prioritaria la atención del consumidor medio.

Desde una apreciación global de los signos, resulta evidente que el consumidor no realiza un examen minucioso ni analítico de cada uno de sus componentes, sino que retiene en su memoria aquellos elementos que sobresalen y generan recordación. En este caso, el elemento “1800” cumple una función claramente distintiva y evocadora dentro de las marcas RESERVA 1800, 1800 MILENIO y RESERVA 1800 CRISTALINO, al punto de constituirse en el eje central alrededor del cual el público identifica y asocia los productos de mi representada con un determinado origen empresarial. En consecuencia, la reproducción íntegra de dicho elemento en la marca solicitada conduce inevitablemente a que el consumidor perciba los signos como vinculados entre sí, ya sea como variantes, extensiones de línea, submarcas o productos provenientes de una misma empresa o grupo empresarial.

Desde el punto de vista ortográfico y visual, las similitudes entre los signos resultan manifiestas. El elemento “1800”, al ocupar una posición inicial y claramente destacada en las marcas comparadas, domina la percepción del conjunto marcario y relega a un segundo plano los demás vocablos que acompañan al signo solicitado, tales como “COFFEE TOL NOR”, los cuales carecen de la fuerza distintiva suficiente para neutralizar el impacto generado por dicho elemento común. Estos términos adicionales se presentan de manera accesoria, en un tamaño menor y, en consecuencia, resultan incluso imperceptibles a simple vista para el consumidor medio, como se evidencia a

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

continuación:

(...)

Lejos de introducir un factor de diferenciación, la inclusión de tales expresiones refuerza la impresión de que el signo solicitado corresponde a una línea específica, una presentación particular o una extensión comercial de una marca previamente conocida por el público, a saber, las marcas RESERVA 1800, 1800 MILENIO y RESERVA 1800 CRISTALINO.

Debe recordarse que, teniendo en cuenta lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples ocasiones, en la comparación de los signos debe emplearse el método de cotejo sucesivo. Es decir, “[...] 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” (...). Bajo este criterio, el consumidor que ya ha tenido contacto con las marcas RESERVA 1800, 1800 MILENIO o RESERVA 1800 CRISTALINO, al encontrarse posteriormente con la marca solicitada “1800 COFFEE TOL NOR”, evocará de forma inmediata el elemento “1800” y asumirá, erróneamente, que existe una relación económica, empresarial o comercial entre los signos, reforzando así el riesgo de confusión indirecta o asociación.

Desde una perspectiva fonética, la coincidencia resulta igualmente significativa. El elemento “1800”, al ser idéntico en todos los signos comparados, se pronuncia de la misma manera y genera un impacto sonoro idéntico en el oído del consumidor. Dado que este elemento constituye el núcleo fonético de las marcas de mi representada, su reproducción en la marca solicitada provoca que, al ser pronunciados los signos, el consumidor perciba una similitud fonética dominante que eclipsa cualquier diferencia secundaria derivada de los términos adicionales que acompañan al signo solicitado. Tal como lo ha señalado el Tribunal Andino, la coincidencia en las raíces, sílabas tónicas o elementos de mayor fuerza sonora es suficiente para generar confusión, especialmente cuando estos son los que el consumidor recuerda y utiliza para identificar los productos en el mercado.

En este sentido, el elemento “1800” actúa como un verdadero disparador de recordación en la mente del consumidor, quien lo asocia de forma inmediata con las marcas previamente registradas a favor de mi representada. Esta recordación no solo incrementa el riesgo de confusión, sino que además diluye la capacidad distintiva de las marcas RESERVA 1800, 1800 MILENIO y RESERVA 1800 CRISTALINO, en la medida en que la coexistencia del signo solicitado en el mercado debilita su función esencial de identificar un origen empresarial único y determinado. El consumidor, enfrentado a la presencia de múltiples signos que comparten el mismo elemento distintivo dominante, pierde la capacidad de diferenciar con claridad el verdadero origen empresarial de los productos, lo que atenta directamente contra los principios fundamentales del derecho marcario.

Así, no resulta necesario acudir a análisis complejos o elaboraciones sofisticadas para concluir que entre los signos en conflicto existe un alto grado de similitud ortográfica, visual y fonética. Basta una simple confrontación de los signos para advertir que el elemento “1800”, por su carácter distintivo, su posición predominante y su fuerte impacto perceptivo, es el factor determinante

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

en la apreciación global de las marcas, conduciendo al consumidor a una asociación errónea con las marcas de mi representada. En consecuencia, la marca solicitada “1800 COFFEE TOL NOR” no solo resulta confundible con las marcas de mi representada, sino que además aprovecha indebidamente la fuerza distintiva y la recordación previamente adquirida por estas en el mercado, generando un riesgo evidente de confusión y dilución marcaria que impide su pacífica coexistencia.

De esta forma, no es necesario un mayor análisis para evidenciar las similitudes evidentes y existentes entre las marcas de mi representada y la marca solicitada, pues:

(...)

Así, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Andino, en este caso, limitarse a una comparación visual sencilla de las expresiones permite evidenciar que gran parte de las marcas se lee y pronuncia de la misma forma, teniendo las mismas características gramaticales y fonéticas.

3.1.2. Los productos y servicios identificados por las marcas presentan conexión competitiva.

La causal de irreregistrabilidad invocada requiere que se establezca que los productos y/o servicios identificados por las marcas en conflicto sean iguales o conexamente competitivos, para su configuración. De conformidad, a continuación, se hace una relación de la cobertura de las marcas comparadas:

Marca solicitada: pretende identificar en la clase 43: “Servicios de cafeterías; servicios de restaurantes y bares”.

Marcas opositoras:

(...)

En el presente caso, se configura de manera inequívoca una conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir la marca solicitada y los productos que identifican las marcas registradas a favor de mi representada, circunstancia que refuerza y agrava el riesgo de confusión y de asociación previamente expuesto. De conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la conexión competitiva no exige identidad absoluta entre los productos y servicios comparados, sino que puede derivarse de múltiples factores concurrentes, tales como su naturaleza, finalidad, complementariedad, canales de comercialización, público consumidor, origen empresarial percibido y la posibilidad de que dichos productos y servicios sean asociados por el consumidor como provenientes de una misma empresa o de empresas económica o comercialmente vinculadas.

Así, el Tribunal Andino ha sostenido de manera constante que existe conexión competitiva cuando los productos y servicios, aun siendo distintos o perteneciendo a clases diferentes, guardan entre sí una relación tal que el consumidor pueda razonablemente pensar que proceden de un mismo origen empresarial, en especial cuando se dirigen al mismo público, se ofrecen o consumen de manera conjunta, comparten canales de distribución o se integran dentro de una misma experiencia de consumo.

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

En el presente asunto, la marca solicitada pretende identificar en la clase 43 servicios de cafeterías, servicios de restaurantes y bares, los cuales, por su propia naturaleza y finalidad, se encuentran intrínsecamente vinculados con los productos amparados por las marcas opositoras, particularmente aquellos comprendidos en la clase 30 y, de manera complementaria y relevante, en la clase 33. En efecto, los servicios de cafeterías, restaurantes y bares tienen como finalidad principal la preparación, comercialización y suministro directo al consumidor de alimentos y bebidas, entre los cuales se encuentran de manera destacada el café, el cacao, el chocolate, los productos de confitería y las bebidas alcohólicas, todos ellos expresamente protegidos por los registros marcarios de mi representada.

Las marcas opositoras amparan una amplia gama de productos de la clase 30, tales como chocolate, caramelos y barras de chocolate, bebidas a base de café, cacao y chocolate, productos de confitería, pastelería y galletería, así como edulcorantes, siropes, miel, jarabes, salsas y sal. Estos productos constituyen insumos esenciales y protagonistas dentro de los servicios de cafeterías y restaurantes, siendo ofrecidos directamente al consumidor final o utilizados como ingredientes principales en la preparación de bebidas y alimentos que se comercializan bajo dichos servicios. En consecuencia, el consumidor medio está plenamente acostumbrado a que una misma empresa ofrezca o lance al mercado de manera conjunta marcas para productos alimenticios y para los servicios de cafetería o restaurante en los que dichos productos se ofrecen, lo que refuerza de manera significativa la percepción de un origen empresarial común.

La relación competitiva entre los productos de la clase 30 amparados por las marcas mi representada y los servicios de la clase 43 pretendidos por la marca solicitada es, por tanto, clara y directa, en la medida en que no solo comparten una finalidad estrechamente vinculada, sino que además se dirigen al mismo público consumidor y satisfacen necesidades coincidentes o complementarias dentro del ámbito del consumo alimenticio y gastronómico. En particular, productos como el café, el cacao, el chocolate y las bebidas derivadas de estos constituyen el eje central de los servicios de cafeterías, lo que incrementa de manera sustancial la probabilidad de que el consumidor asocie dichos servicios con los productos previamente conocidos bajo las marcas de mi representada.

Asimismo, los productos de confitería, pastelería y galletería amparados por las marcas de mi representada son habitualmente ofrecidos, preparados y consumidos dentro de cafeterías y restaurantes, lo que refuerza la complementariedad funcional entre los productos y los servicios en conflicto. Tal como ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la complementariedad, entendida como la relación funcional y de uso conjunto entre productos y servicios, constituye un criterio determinante para establecer la existencia de conexión competitiva, en tanto facilita que el consumidor los perciba como pertenecientes a un mismo portafolio empresarial.

Por otra parte, las marcas previamente registradas identifican bebidas alcohólicas, tequila, licores de tequila y cócteles alcohólicos que contienen tequila. Respecto de este grupo de productos resulta evidente la relación existente con los servicios de bares y restaurantes que pretende distinguir la marca solicitada. Estos establecimientos constituyen precisamente los principales canales de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas,

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

incluidos el tequila, los licores de tequila y los cócteles que los contienen. La coincidencia en las ocasiones de consumo, así como en los canales de comercialización, refuerza la percepción del consumidor de que los servicios identificados por la marca solicitada pueden estar directamente vinculados con las marcas que distinguen los productos alcohólicos de mi representada.

En este contexto, el consumidor medio, al encontrarse frente a un servicio de cafetería, restaurante o bar identificado con un signo altamente similar a las marcas opositoras, podría razonablemente asumir que dichos servicios son prestados por la misma empresa que comercializa los productos de chocolate, café o tequila que ya conoce y recuerda en el mercado, o que existe entre ellos una relación económica, comercial o empresarial. Esta situación genera un riesgo evidente de confusión indirecta o de asociación, en la medida en que el consumidor atribuye erróneamente un mismo origen empresarial a signos que no lo comparten.

En consecuencia, a la luz de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resulta evidente que entre los servicios distinguidos por la marca solicitada en la clase 43 y los productos amparados por las marcas registradas a favor de mi representada en las clases 30 y 33 existe una conexión competitiva clara, suficiente y relevante, capaz de inducir al consumidor a error o a asociación respecto del origen empresarial. Esta circunstancia, sumada a las similitudes marcarias previamente analizadas, impide la coexistencia pacífica de los signos en el mercado y justifica plenamente la procedencia de la oposición formulada.

*Siendo así, en el presente caso se configuran con claridad los dos supuestos previstos en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que las marcas comparadas presentan un alto grado de similitud y los productos y servicios que identifican mantienen una conexidad competitiva estrecha. Por lo anterior, debe negarse el registro de la marca 1800 COFFEE TOL NOR (Mixta) en la clase 43, por cuanto su concesión vulneraría los derechos marcarios previamente adquiridos por mi representada y generaría un riesgo cierto de confusión y de asociación en el mercado.
(...)"*

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **1800 COFFEE COMPANY S.A.S.**, no dio respuesta a la oposición.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de 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

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° SD2025/0079315

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	RESERVA 1800	JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED	SD2018/0066546	11	30	Marca	Registrada	17 jun. 2030
Nominativa	1800 MILENIO	JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED	SD2024/0130006	12	33	Marca	Registrada	19 dic. 2035
Nominativa	RESERVA 1800 CRISTALINO	JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED	SD2017/0057830	11	33	Marca	Registrada	05 ago. 2029

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	1800	JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED	09013894	9	33	Marca	Registrada	18 ago. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado



1800 COFFEE TOL NOR

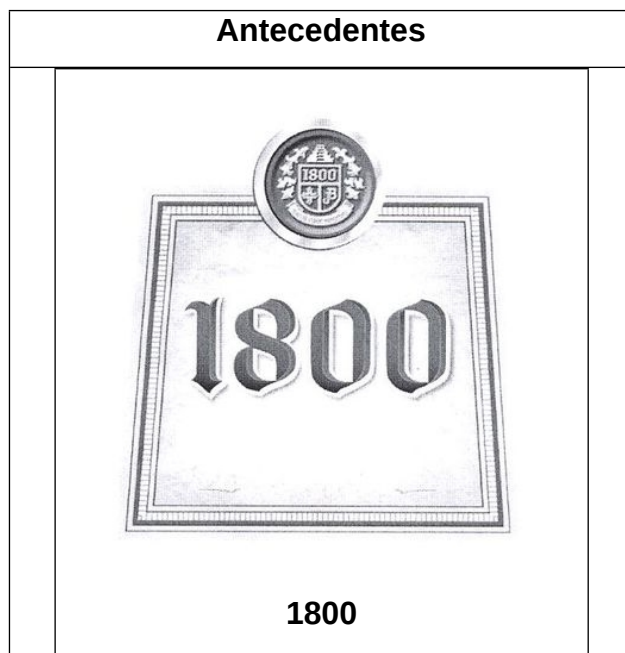
El signo solicitado es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por la expresión “1800” en caracteres de gran tamaño y color rojo, acompañada en su parte central por la expresión “TOL NOR”. En la parte inferior incorpora un elemento gráfico consistente en la representación estilizada de una cadena montañosa en color negro, bajo la cual aparece la palabra “COFFEE” en color rojo. Todo el conjunto se presenta sobre un fondo negro.

Signos opositores
RESERVA 1800, 1800 MILENIO, RESERVA 1800 CRISTALINO

Los signos opositores son de naturaleza denominativa y se encuentran conformados exclusivamente por las expresiones “RESERVA 1800”, “1800 MILENIO” y “RESERVA 1800 CRISTALINO”.



Ref. Expediente N° SD2025/0079315



El signo hallado de oficio es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por la expresión “1800” en caracteres de gran tamaño y tipografía estilizada, ubicada en la parte central del conjunto. En su parte superior incorpora un elemento gráfico circular que contiene la cifra “1800” y otros elementos ornamentales.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

• Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.⁴

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) 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,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁵

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁶

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁵ Ibidem

⁶ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).⁷*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁸ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁸ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

- c) ***Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) ***Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***
- e) ***Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***
- f) ***Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.***⁹

Análisis comparativo frente a las marcas opositoras

El signo solicitado es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por la expresión “1800 COFFEE TOL NOR”, acompañada de elementos gráficos y figurativos. No obstante, esta Dirección considera que el elemento preponderante del signo corresponde a su componente denominativo, toda vez que es el elemento mediante el cual el consumidor solicitará, recordará e identificará los productos y servicios en el mercado.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la representación aportada en la etiqueta, se observa que la expresión “1800” es el elemento que mayor atención genera en el consumidor, en virtud de su ubicación predominante dentro del conjunto marcario, su tamaño considerablemente superior respecto de los demás elementos denominativos y su destacado contraste cromático. Así mismo, al encontrarse ubicada en la parte inicial del signo, es la expresión que genera una mayor recordación en el público consumidor. En este orden, para el análisis, la Dirección otorgará relevancia a dicho elemento denominativo.

Previo al examen comparativo, esta Dirección observa que las expresiones “RESERVA” y “CRISTALINO”, presentes en dos de los signos opositores, poseen una reducida fuerza distintiva dentro del sector de bebidas alcohólicas y productos relacionados. La palabra “RESERVA” es frecuentemente utilizada para aludir a productos seleccionados o sometidos a procesos especiales de almacenamiento o maduración, mientras que la expresión “CRISTALINO” evoca cualidades asociadas con la transparencia, pureza o apariencia del producto en el sector de los licores. Por tal motivo, dichas expresiones poseen un carácter laudatorio de cualidades del producto, razón por la cual el elemento con mayor capacidad distintiva dentro de tales signos corresponde a la expresión “1800”.

Realizado el cotejo correspondiente, esta Dirección encuentra que los signos confrontados presentan similitudes relevantes capaces de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

Desde el punto de vista ortográfico, se observa que todos los signos comparados comparten íntegramente la expresión “1800”, la cual, como se indicó previamente, constituye el elemento de mayor impacto visual dentro del signo solicitado y el componente distintivo de los signos opositores. Si bien el signo solicitado incorpora las expresiones adicionales “COFFEE TOL NOR”, lo cierto es que la palabra “COFFEE” posee un carácter descriptivo respecto de los productos y servicios relacionados con café, mientras que las expresiones “TOL NOR” aparecen en un tamaño considerablemente inferior dentro de la representación aportada, circunstancia que disminuye su capacidad de generar recordación autónoma en el consumidor. Adicionalmente, tales expresiones

⁹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

se ubican en la parte final del signo solicitado, posición que tradicionalmente posee una menor incidencia en la percepción inicial del consumidor.

Respecto del signo opositor “1800 MILENIO”, también hay la similitud, toda vez que ambos signos coinciden en el elemento inicial “1800”; precisamente, la parte inicial que es aquella que normalmente genera una mayor impresión y recordación en el consumidor.

Desde el punto de vista fonético, igualmente se advierte una similitud significativa. En efecto, el signo solicitado será pronunciado como “mil ochocientos coffee tol nor”, mientras que los signos opositores serán pronunciados como “reserva mil ochocientos”, “mil ochocientos milenio” y “reserva mil ochocientos cristalino”. En todos los casos se reproduce de manera íntegra la expresión “mil ochocientos”, la cual constituye el núcleo fonético de los signos confrontados. Particularmente frente al signo “1800 MILENIO”, existe coincidencia en el arranque fonético de los signos, circunstancia que incrementa el riesgo de asociación. Así mismo, aunque los demás vocablos introducen diferencias sonoras, estas no resultan suficientes para neutralizar la coincidencia generada por la reproducción íntegra del elemento “1800”, que es precisamente el elemento de mayor fuerza distintiva y recordación.

Desde el punto de vista conceptual, esta Dirección observa que los signos confrontados carecen de un contenido ideológico claramente definido apreciados en su conjunto. En efecto, la expresión “1800 COFFEE TOL NOR” no transmite una idea concreta y determinada al consumidor promedio, especialmente porque la expresión “TOL NOR” carece de un significado conocido dentro del mercado relevante. Por su parte, si bien las expresiones “RESERVA” y “CRISTALINO” poseen un significado propio, este corresponde principalmente a términos laudatorios o evocativos de cualidades asociadas a los productos que distinguen. De igual forma, la expresión “MILENIO” tampoco genera una asociación conceptual que permita diferenciar claramente el origen empresarial de los signos. En derivación, la ausencia de un contenido conceptual entre los signos enfrentados hace que el consumidor otorgue una mayor relevancia a los aspectos ortográficos y fonéticos, ámbitos en los cuales la coincidencia en la expresión “1800” resulta particularmente significativa.

De manera que, teniendo en cuenta la similitud ortográfica y fonética derivada de la reproducción íntegra de la expresión “1800”, elemento predominante y de mayor capacidad distintiva dentro de los signos confrontados, esta Dirección procederá a realizar el correspondiente examen de conexidad competitiva entre los productos y servicios identificados por los signos en conflicto.

Análisis comparativo frente a la marca hallada de oficio

El signo hallado por la administración es de naturaleza mixta y se encuentra conformado principalmente por la expresión “1800” en caracteres de gran tamaño, acompañada de elementos gráficos ornamentales consistentes en una figura rectangular enmarcada y un elemento circular ubicado en la parte superior del conjunto.

Realizado el cotejo correspondiente, esta Dirección encuentra que los signos confrontados presentan similitudes relevantes capaces de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

Desde el punto de vista ortográfico, se observa que ambos signos reproducen íntegramente la expresión “1800”, la cual constituye el elemento de mayor impacto visual y distintivo dentro de cada uno de los signos confrontados. Si bien el signo solicitado incorpora las expresiones adicionales “COFFEE TOL NOR”, lo cierto es que la palabra

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

“COFFEE” posee un carácter descriptivo respecto de los productos y servicios relacionados con café, mientras que las expresiones “TOL NOR” aparecen en un tamaño considerablemente inferior dentro de la representación aportada, circunstancia que disminuye su capacidad de generar recordación autónoma en el consumidor. Adicionalmente, dichas expresiones se encuentran ubicadas en una posición secundaria dentro del conjunto solicitado. Por consiguiente, la atención del consumidor recae principalmente sobre la expresión “1800”, elemento que coincide con el signo encontrado por la Administración.

Desde el punto de vista fonético, igualmente la Dirección advierte similitud. El consumidor identificará y recordará ambos signos principalmente a través de la expresión “mil ochocientos”, que constituye el núcleo fonético predominante de los signos enfrentados. Si bien el signo solicitado incorpora vocablos adicionales, estos no resultan suficientes para neutralizar la coincidencia derivada de la reproducción íntegra del elemento “1800”, el cual corresponde al componente más distintivo y memorable de ambos signos. Así las cosas, al momento de solicitar verbalmente los productos o servicios identificados con los signos en conflicto, el consumidor podría asociarlos a un mismo origen empresarial o a empresas vinculadas económicamente.

Desde el punto de vista conceptual, esta Dirección observa que ninguno de los signos transmite una idea conceptual clara y determinada apreciados en su conjunto. La expresión “1800” constituye una referencia numérica que, por sí sola, no genera un contenido ideológico específico respecto de los productos o servicios reivindicados. Por su parte, la expresión “TOL NOR” carece de un significado conocido para el consumidor promedio y los restantes elementos gráficos presentes en los signos cumplen principalmente una función ornamental. En consecuencia, la ausencia de un contenido conceptual fuerte hace que el consumidor otorgue una mayor relevancia a los aspectos ortográficos, fonéticos y gráficos, ámbitos en los cuales la coincidencia resulta particularmente significativa.

Desde el punto de vista gráfico, esta Dirección encuentra igualmente similitudes relevantes. Ambos otorgan un papel protagónico a la expresión “1800”, la cual aparece destacada en caracteres de gran tamaño y ocupa la posición central dentro de cada conjunto marcario. Así, la percepción visual inicial del consumidor se concentra en dicha expresión numérica, quedando los demás elementos gráficos relegados a un plano accesorio. Por ende, la representación destacada y dominante del elemento “1800” en ambos signos genera una impresión visual semejante susceptible de inducir al consumidor a pensar que se trata de un mismo origen empresarial.

En estos términos, tomando en consideración la similitud ortográfica, fonética y gráfica derivada de la reproducción íntegra y predominante de la expresión “1800”, elemento que constituye el componente de mayor capacidad distintiva y recordación dentro de los signos confrontados, esta Dirección procederá a realizar el correspondiente examen de conexidad competitiva entre los productos y servicios identificados por los signos en conflicto.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

43: Servicios de cafeterías; servicios de restaurantes y bares.

Los signos confrontados identificados:

Expediente	Producto y/o servicios
SD2018/0066546	(30): Chocolate, caramelo de chocolate, barras de chocolate, caramelos de chocolate rellenos con bebidas espirituosas; bebidas a base de café, cacao y chocolate; productos de confitería, incluyendo pasteles, galletas, pastelería; sirope de agave [edulcorante natural]; sirope de almidón, sirope de maíz, incluyendo miel y jarabe de melaza; salsas (condimentos); pasta de chocolate para relleno de pastelería y confitería; sal.
SD2024/0130006	(33): Tequila; licores de tequila, y cócteles alcohólicos que contienen tequila.
09013894	(33): BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCLUYENDO CERVEZAS); MEZCLAS DE ALCOHOLES PARA CÓCTELES; TEQUILA.
SD2017/0057830	(33): Bebidas alcohólicas (excepto cerveza); tequila.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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. (...)”¹⁰.

Identidad entre la clase 30 solicitada y la clase 30 identificada por el expediente SD2018/0066546

Identidad: La clase 30 solicitada presenta una evidente conexión competitiva con los productos identificados por el expediente SD2018/0066546, en la medida en que entre ellos se advierten múltiples supuestos de identidad e intercambiabilidad.

En efecto, existe identidad entre la “sal” solicitada y la “sal” identificada por el antecedente. Del mismo modo, se observa identidad entre los “productos de pastelería y confitería” solicitados y los “productos de confitería, incluyendo pasteles, galletas y pastelería” protegidos por el signo confrontado. Igualmente, existe identidad entre la “miel” solicitada y la “miel” comprendida dentro de los “sirope de maíz, incluyendo miel y jarabe de melaza” identificados por el antecedente.

De otra parte, se advierte identidad entre el “café y sucedáneos del café” reivindicados por el solicitante y las “bebidas a base de café” protegidas por el signo confrontado, toda vez que se trata de productos estrechamente vinculados y destinados a satisfacer la misma necesidad de consumo, siendo habitual que provengan de un mismo origen empresarial.

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

Así mismo, se presenta una relación de intercambiabilidad entre el “cacao” solicitado y el “chocolate” identificado por el antecedente, puesto que ambos corresponden a productos que comparten naturaleza, origen y finalidad alimenticia, siendo el chocolate un producto elaborado principalmente a partir del cacao. Por ello, es razonable que el consumidor considere que tales productos provienen de un mismo empresario o de empresas vinculadas económicamente.

Inexistencia de conexión competitiva entre la clase 30 solicitada y las clases 33 identificadas por los expedientes

Esta Dirección no encuentra acreditada la existencia de conexión competitiva entre los productos comprendidos en la clase 30 solicitada y aquellos identificados por los expedientes SD2024/0130006, 09013894 y SD2017/0057830 en la clase 33.

En efecto, los antecedentes distinguen bebidas alcohólicas, tequila, licores de tequila y cócteles alcohólicos que contienen tequila, mientras que la solicitud se encuentra orientada a productos alimenticios de consumo general tales como café, té, cacao, arroz, harinas, productos de panadería y confitería, especias y demás productos comprendidos en la clase 30.

Si bien el opositor sostiene que algunos de los productos podrían coincidir en determinados escenarios de consumo o comercializarse en establecimientos similares, tales circunstancias resultan insuficientes para demostrar la existencia de una verdadera conexión competitiva. Lo anterior, por cuanto los productos confrontados presentan naturalezas, composiciones, finalidades y usos claramente diferenciados. De una parte, los productos de la clase 30 tienen una finalidad principalmente alimenticia, mientras que los productos de la clase 33 corresponden a bebidas alcohólicas destinadas a un consumo específico.

Adicionalmente, no se observa identidad, relación género-especie, complementariedad necesaria ni intercambiabilidad entre los productos confrontados. Tampoco se acreditó que el consumidor medio atribuya habitualmente un mismo origen empresarial a productos como café, arroz, harinas o especias y a bebidas alcohólicas como tequila o licores de tequila únicamente por el hecho de encontrarse eventualmente disponibles en algunos canales de comercialización comunes.

Conexión competitiva entre la clase 43 solicitada y las clases 30 y 33 identificadas por los signos confrontados

Razonabilidad: La clase 43 solicitada comprende servicios de cafeterías, así como servicios de restaurantes y bares. A juicio de esta Dirección, tales servicios presentan conexión competitiva tanto con los productos identificados por el expediente SD2018/0066546 en la clase 30 como con aquellos protegidos por los expedientes SD2024/0130006, 09013894 y SD2017/0057830 en la clase 33.

Respecto de la clase 30, la conexión competitiva se configura bajo el criterio de razonabilidad. En efecto, resulta razonable que una empresa dedicada a la comercialización de productos tales como café, chocolate, bebidas a base de café, cacao y chocolate, productos de confitería, pastelería y demás productos alimenticios, incursione en la prestación de servicios de cafeterías y restaurantes destinados precisamente a la oferta y consumo de dichos productos. El consumidor se encuentra habituado a que una misma empresa participe simultáneamente en ambos mercados, por lo que podría atribuirles un origen empresarial común.

De igual manera, existe conexión competitiva entre la clase 43 solicitada y los productos de

Ref. Expediente N° SD2025/0079315

la clase 33 identificados por los antecedentes. En efecto, los servicios de bares y restaurantes tienen una relación directa con la comercialización y suministro de bebidas alcohólicas, tequila, licores de tequila y cócteles alcohólicos. Así, resulta razonable que una empresa dedicada a la producción o comercialización de este tipo de bebidas extienda su actividad económica a la prestación de servicios de bares o restaurantes, o viceversa.

Por lo anterior, esta Dirección considera que entre los servicios identificados por la clase 43 solicitada y los productos comprendidos en las clases 30 y 33 de los antecedentes existe conexión competitiva bajo el criterio de razonabilidad, toda vez que el consumidor podría considerar que tales actividades económicas provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas.

Conclusión

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 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED**, respecto de la Clase 30 solicitada.

ARTÍCULO 2: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED**, respecto de la Clase 43 solicitada.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **1800 COFFEE TOL NOR** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹¹, solicitada por **1800 COFFEE COMPANY S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **1800 COFFEE TOL NOR** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹², solicitada por **1800 COFFEE COMPANY S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Notificar a **1800 COFFEE COMPANY S.A.S.**, solicitante del registro, y a **JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, 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 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 19 de junio de 2026

¹¹ **30:** Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

¹² **43:** Servicios de cafeterías; servicios de restaurantes y bares.

Ref. Expediente N° SD2025/0079315



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS