

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 46819

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

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 2 de julio de 2025, **DIANA CAROLINA PIICO SUAREZ**, solicitó el registro de la Marca **NEBULOSO GOLD** (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. 1072 el 7 de julio 2025, **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, presentó oposición en contra de las clases 30 y 43 con 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:

IV. PRIMERA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO

De igual forma, señalamos al Despacho que para el presente caso la marca solicitada NEBULOSO GOLD (Mixta) se encuentra incurso en la causal de registrabilidad descrita en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000, ya que presenta una imitación parcial de las marcas señaladas y, en consecuencia, se presenta una similitud conceptual y gráfica con las marcas registradas bajo la titularidad de la Federación y la cual ostenta el estatus de marca notoria por su amplio reconocimiento en el mercado.

“No podrán registrarse como marca los signos que:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Es claro entonces, que la norma señala como requisitos para su aplicabilidad:

- *Se trate de una marca notoriamente conocida bajo la titularidad de un tercero (sin importar los productos o servicios que ampara), y*
- *La marca pretendida sea susceptible de generar error en el consumidor o aprovechamiento indebido del titular de la marca notoria.*

Es así como los supuestos de registrabilidad de la norma descrita, detallan que la marca pretendida debe realizar la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción (total o parcial) de una marca notoriamente reconocida. Asimismo, este hecho de reproducción sobre la marca notoria debe tener la capacidad de generar riesgos de confusión y/o asociación, generar un aprovechamiento del prestigio o una dilución a la altísima capacidad distintiva del signo notoriamente conocido.

La concurrencia de esta situación objetiva y en la que incurre la marca solicitada NEBULOSO GOLD (Mixta) con respecto a la marca notoria “Juan Valdez”, son los

¹ 30: Café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos.

43: Servicios de cafés y cafeterías.

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

presupuestos necesarios para la aplicación de la norma comunitaria invocada.

Paralelamente, se llama la atención de este Despacho sobre el pronunciamiento realizado por esta entidad en la Resolución Núm. 59515 del 11 de octubre de 2013, y en la cual se manifestó:

“En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio, la identidad o semejanza, debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por esta oficina. Es necesario determinar en primer lugar si nos encontramos ante un conflicto de signos denominativos, mixtos o figurativos y de acuerdo a ello establecer la forma adecuada de cotejar los signos.

No obstante, entendemos que cuando una de las marcas es notoria la comparación de signos debe ser más cuidadosa, en atención a la especial protección que requiere tal carácter, pues si bien esta oficina entiende que la marca notoria es ampliamente conocida y al parecer fácilmente diferenciada de otras, lo cierto es que la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión o dilución que se podría causar es de mayor magnitud y se tiene que evitar de forma más contundente, no sólo en beneficio del titular de la marca notoria, sino de los consumidores en general”.

(Subrayado y negrilla fuera de texto).

Conforme al anterior precedente, la protección que reivindica una marca notoria es especial y mayor, en consecuencia, cuando aquella es considerada en un examen de registrabilidad, el examinador deberá proceder con un análisis aún más estricto y restrictivo.

Ahora bien, se procederá a explicar cada uno de los supuestos de hecho que permiten la aplicación de la causal de irregistrabilidad invocada y, por ende, las razones por las cuales la marca solicitada NEBULOSO GOLD (Mixta) no es susceptible de acceder a registro.

V. NOTORIEDAD DE LA MARCA

La Federación presenta como sustento a la presente oposición las siguientes marcas que cuentan con el carácter de notoria:

(...)

Tal y como se evidencia, las marcas opositoras incluyen una ilustración del icónico personaje Juan Valdez, lo cual corresponde al personaje que ha identificado la actividad de la caficultura colombiana por las últimas seis (6) décadas. Es así que las marcas opositoras cuentan con registros de marca para identificar los productos comprendidos en la Clase 30, registros que gozan de un reconocimiento y posicionamiento propio en el mercado colombiano.

Sobre el particular, el artículo 228 de la Decisión 486 señala que:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación”.

(...)

Conforme al anterior precedente, la protección que reivindica una marca notoria es especial y mayor, en consecuencia, cuando aquella es considerada en un examen de registrabilidad, el examinador deberá proceder con un análisis aún más estricto y restrictivo.

En conclusión, se señala al Despacho que la eventual concesión de registro de la marca solicitada, implicaría desconocer la imitación gráfica y similitud conceptual de las marcas en conflicto. En consecuencia, la concesión del signo solicitado implicaría ignorar el hecho de que inevitablemente se configurará un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor además del inevitable perjuicio y pérdida de fuerza distintiva que se generaría sobre las marcas opositoras.

2. Uso susceptible de generar riesgo de confusión/asociación, aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

En este orden de ideas, es necesario recordar la definición otorgada por la doctrina para la marca notoriamente conocida:

“Aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

Según lo anterior, la notoriedad y renombre de la marca “Juan Valdez” (Figurativa) desencadenan un proceso de comparación que deberá tornarse más exigente, y estar orientado a proteger especialmente a la marca registrada y notoria contra terceros que pretenden aprovecharse de su prestigio y reconocimiento.

La jurisprudencia y la doctrina han establecido que las marcas notorias se encuentran bajo un presupuesto de protección especial el cual deviene de su especial posición y fuerza en el mercado, frente al público consumidor. Esta protección especial, que se evidencia también en un rompimiento gradual del principio de la especialidad de las marcas, significa que no solamente procura la protección de la marca dentro de los productos o servicios que identifica directamente, sino que se le da también protección general frente a cualquier producto o servicio que, sin distinción de la clase, sea susceptible de causar confusión o asociación, o su uso implique un aprovechamiento del prestigio de la marca notoria o implique un riesgo de dilución de su fuerza identificadora.

Finalmente, con la aplicación de la “Teoría de la Interdependencia” para el caso analizado, se permite establecer que la similitud entre las marcas estudiadas y la conexidad competitiva de sus respectivas coberturas son suficientes para rechazar el registro de la marca NEBULOSO GOLD (Mixta) en Clases 30 y 43.

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

VII. CONCLUSIONES

Con base en lo anterior, tenemos que el signo solicitado a registro deviene en absolutamente irregistrable, dado que cumple con cada uno de los supuestos de hecho contenidos en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al ser similarmente confundible con marcas previamente registradas y al reproducir marcas notorias protegidas previamente para identificar los mismos servicios que las marcas registradas, lo cual generará riesgo de confusión o de asociación con ésta y, finalmente, por cuanto su uso en el mercado conlleva un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la marca “Juan Valdez”.

VIII. PETICIÓN

En virtud de lo expuesto, se solicita a la Superintendencia de Industria y Comercio:

Declarar que la marca NEBULOSO GOLD (Mixta) está incurso en los supuestos de hecho del literal a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Declarar fundada la oposición presentada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Negar el registro de la marca NEBULOSO GOLD (Mixta) para identificar productos y servicios comprendidos en Clase 30 y 43.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **DIANA CAROLINA PIICO SUAREZ**, dio respuesta a la oposición argumentando:

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Asunto: Respuesta a oposición presentada por FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente doy respuesta a la correspondencia en la que se manifiesta la oposición al registro de la imagen del logo de mi marca “Nebuloso Gold”, argumentando una imitación parcial con el de otra marca (Juan Valdez).

Quisiera aclarar respetuosamente que la imagen central de mi logo no corresponde a una figura genérica ni inspirada en marcas existentes. La persona representada es mi padre, cuya imagen fue elegida de manera consciente y deliberada, ya que el proyecto que represento nació en honor a él y a su legado familiar.

El diseño fue elaborado a partir de una serie de fotografías personales y constituye una representación única y propia, creada específicamente para mi marca y sin intención de imitar o generar confusión con ningún otro signo distintivo. Por tal motivo, considero que no existe vulneración de derechos, ni coincidencia conceptual o gráfica capaz de inducir a error al público consumidor.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier aclaración adicional que sea necesaria dentro del proceso.

Cordialmente,

Diana Carolina Pico Suárez
Tel. 3043305398
C.c. 46386763

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

*Anexos serie de fotografías personales de mi padre:
(...)*

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

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

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

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

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

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de

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° SD2025/0064742

reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁵ Imitar. (Del lat. imitari). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ Traducir. (Del lat. traducere, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littera, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribere). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁰ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹¹

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la

¹⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.¹²”

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”¹³.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486:

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	JUAN VALDEZ	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	11009889	9	30	Marca	Registrada	24 jun. 2031
Mixta	JUAN VALDEZ	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	14279447	10	43	Marca	Registrada	30 abr. 2035
Figurativa		FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	05056099	8	30	Marca	Registrada	22 dic. 2035

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹³Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.



Ref. Expediente N° SD2025/0064742

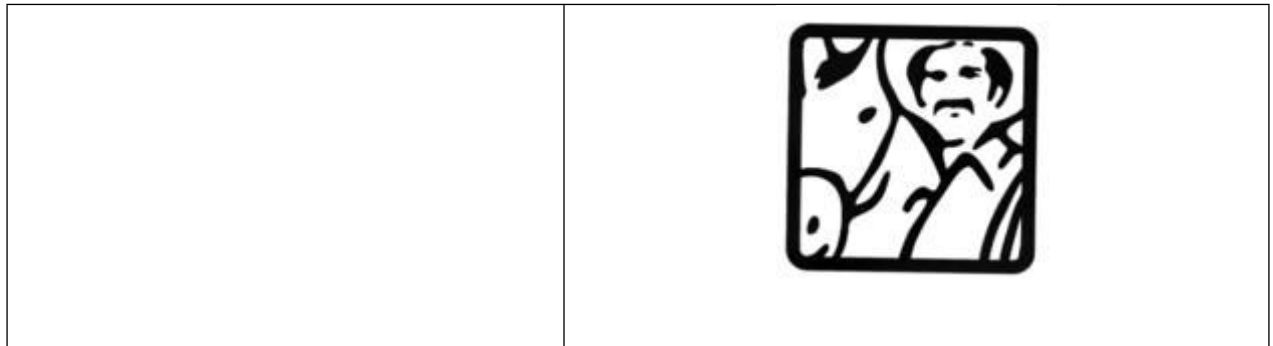
Figurativa		FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	9225316130	7	30	Marca	Registrada	16 sept. 2034
Figurativa		FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	05056097	8	43	Marca	Registrada	22 dic. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	   



Ref. Expediente N° SD2025/0064742



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.*

- *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.

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

(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”.¹⁴

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”.¹⁵

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 marcas figurativas y marcas mixtas

El Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 0158-IP-2012 ha preceptuado que:

“Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. Entonces, en una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor. El hecho de que el producto o servicio sea más agradable a la vista añade valor estético y comercial a dicho producto o servicio, lo que lo hace más competitivo en el mercado. El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como a lo concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros. En el análisis deberá efectuarse 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. En la comparación de marcas mixtas y figurativas, si la denominación de la marca mixta causa mayor impacto, no podrá generar riesgo de confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.

Análisis comparativo del signo solicitado frente a las marcas opositoras

En lo que refiere a los componentes denominativos de los signos mixtos bajo estudio “NEBULOSO GOLD” y “JUAN VALDEZ” son claramente diferentes entre sí desde los

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

¹⁵ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, circunstancia que impide que el consumidor medio los asocie o confunda en el mercado. En consecuencia, al recaer la distintividad principal de los signos en denominaciones claramente disímiles, no hay lugar a declarar la similitud entre los signos en conflicto.

Ahora bien, en relación con los elementos gráficos de las marcas mixtas y figurativas, si bien los signos incorporan la figura estilizada de un hombre con sombrero y bigote, esta circunstancia, por sí sola, no resulta suficiente para generar riesgo de confusión. En el mercado del café es común encontrar marcas registradas que emplean representaciones gráficas de personajes masculinos, campesinos o figuras humanas asociadas a la tradición cafetera.

En este orden, si bien ambos signos incorporan la figura de un campesino provisto de sombrero y bigote, un análisis detallado evidencia que predominan las diferencias sobre las semejanzas, de modo que la impresión global que generan en el consumidor medio es claramente distinta. En el signo solicitado para registro se aprecia una ilustración a color, con mayor nivel de detalle y realismo, donde la figura se muestra de manera individual. En las marcas registradas se aprecia una ilustración en blanco y negro, de trazo grueso y estilo esquemático, en la que la figura humana aparece acompañada por elementos adicionales como un animal y enmarcada dentro de una figura geométrica definida, lo que le confiere un carácter más abstracto y rudimentario.

Estas diferencias en estilo, composición, color, nivel de detalle y configuración visual determinan que los signos no produzcan una impresión semejante en su conjunto, por lo que el consumidor medio podrá distinguirlos fácilmente sin incurrir en error respecto de su origen empresarial, descartándose así la existencia de riesgo de confusión o de asociación. Lo anterior, máxime si tenemos en cuenta las variaciones que se presentan entre las denominaciones de los signos.

Por lo anterior, al no coincidir los elementos nominativos preponderantes y al no resultar determinante la coincidencia parcial en los elementos gráficos, esta Dirección concluye que no se configura similitud susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación, razón por la cual no hay lugar a declarar la similitud entre los signos confrontados.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486:

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

La sociedad opositora, alegó la notoriedad de los siguientes signos:

Signo	Cobertura
	<u>“productos a base de café y derivados del café”</u> , comprendidos en la clase 30° de la Clasificación Internacional de Niza.

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

 Juan Valdez JUAN VALDEZ	<u>“servicios de cafetería”</u> , comprendidos en la clase 43° de la Clasificación Internacional de Niza.
	<u>“Productos a base de café y derivados del café”</u> , comprendidos en la clase 30° de la Clasificación Internacional de Niza, y, <u>“servicios de cafetería”</u> , comprendidos en la clase 43° de la Clasificación Internacional de Niza.

Pronunciamientos previos acerca de la notoriedad de la marca opositora:

Sobre la notoriedad de las marcas opositoras alegadas por la parte opositora esta Dirección encuentra lo siguiente:

- Mediante Resolución N°28644 del 07 de septiembre de 2007, esta Superintendencia reconoció la notoriedad de la marca “**JUAN VALDEZ**” para identificar “**café**”, para el periodo comprendido entre los años 2000 a 2006.
- Posteriormente, mediante Resolución N°49475 del 23 de agosto de 2013, se extendió la notoriedad de la marca “**JUAN VALDEZ**” para identificar “**café**”, para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2007 y el segundo semestre de 2012.
- Seguidamente, mediante Resolución N°74896 del 4 de octubre de 2018, se extendió nuevamente la declaratoria de notoriedad de la marca “**JUAN VALDEZ**” (Mixta), para identificar “productos a base de café y derivados del café” de la clase 30° de la Clasificación de Niza, así como “servicios de cafetería”, de la clase 43° de la Clasificación de Niza, por el periodo comprendido por el período comprendido entre el año 2015 y diciembre de 2017.
- Acto seguido, mediante Resolución N°80741 del 16 de diciembre de 2020, se extendió nuevamente la declaratoria de notoriedad de la marca “**JUAN VALDEZ**” (Mixta), para identificar “**productos a base de café y derivados del café**” de la clase 30 de la Clasificación de Niza, así como “**servicios de cafetería**”, de la clase 43 de la Clasificación de Niza, para el periodo comprendido desde el año 2018 hasta el mes de junio del año 2020.
- A continuación, mediante Resolución N°10350 del 6 de marzo de 2023, proferida dentro del expediente N°SD2021/0094001, esta Superintendencia extendió nuevamente la declaratoria de notoriedad de la marca “**JUAN VALDEZ**” (Mixta), para identificar “**productos a base de café y derivados del café**” de la clase 30 de la Clasificación de Niza, así como “**servicios de cafetería**”, de la clase 43 de la Clasificación de Niza, para el periodo comprendido entre el mes de julio del año

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

2020 hasta el mes diciembre de 2021.

- A través de la Resolución N°12453 del 13 de marzo de 2025, proferida dentro del expediente N°SD2023/0049300, esta Superintendencia, declaró la notoriedad de la marca  (figurativa), para identificar “**productos a base de café y derivados del café**” y “**servicios de cafetería**” de las clases 30° y 43° de la Clasificación Internacional de Niza, para el periodo comprendido entre el año 2020 y el mes de diciembre de 2023.
- Finalmente, por medio de la Resolución N°71385 del 16 de setiembre de 2025, proferida dentro del expediente N°SD2022/0116998, esta Superintendencia, extendió nuevamente la declaratoria de notoriedad de la marca “**JUAN VALDEZ**” (Mixta), para identificar “**productos a base de café y derivados del café**” de la clase 30 de la Clasificación de Niza, así como “**servicios de cafetería**”, de la clase 43 de la Clasificación de Niza, para el periodo comprendido entre el mes de enero de 2022 y el mes de mayo de 2023.

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, pudo constatar que, conforme al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, modificado por la Resolución N°3676 del 7 de febrero de 2025, emitida por esta Superintendencia, cuya vigencia inició el 7 de febrero de 2025, la sociedad opositora, no realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.7 de la mencionada resolución, restringiendo el pago de la tasa únicamente a la presentación de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3 del mismo acto administrativo, análisis desarrollado previamente en la presente resolución.

De conformidad con lo anterior, se considera palmario resaltar sobre el estatus de notoriedad del signo opositor que, aunque el grado de notoriedad de una marca varíe con el tiempo, es decir que una marca notoria en el pasado puede no serlo en la actualidad, en el presente caso, la fecha de solicitud del signo objeto de análisis se encuentra en un periodo considerablemente cercano al último periodo de declaratoria de notoriedad.

En otras palabras, la solicitud de registro efectuada el 2 de julio de 2025, dentro de los dos años siguientes a la última declaratoria de notoriedad de las marcas opositoras. Partiendo de ello, esta Dirección puede estimar que dicho estatus persiste desde esa fecha y hasta la fecha de presentación de la solicitud, por ende, está Dirección procederá con el análisis convocado por la opositora, siendo improcedente extender los efectos de dicha notoriedad y proceder con el análisis que se desprende a la luz de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000.

Análisis comparativo frente a marca notoria:

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

Signo solicitado	Signos opositores
	

Riesgo de confusión: La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva del valor comercial o publicitario de la marca notoria, así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso IP 364-2018, del 26 de julio de 2019:

*(...) “La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembros. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.
La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente” (negritas propias) (...)*

En cuanto a los elementos denominativos de los signos mixtos analizados, “NEBULOSO GOLD” y “JUAN VALDEZ” presentan diferencias claras desde las perspectivas ortográfica, fonética y conceptual, lo que impide que el consumidor medio los relacione o confunda dentro del mercado. Por ello, al recaer el carácter distintivo principal en expresiones denominativas marcadamente distintas, no resulta procedente afirmar la existencia de similitud entre los signos en conflicto.

Por otra parte, en lo que atañe a los componentes gráficos, aunque ambos incorporan la representación estilizada de una figura humana con sombrero y bigote, dicha coincidencia no es suficiente por sí sola para generar un riesgo de confusión. Esto se refuerza si se tiene en cuenta que, dentro del mercado del café es habitual la utilización de imágenes de personajes masculinos, campesinos o figuras humanas vinculadas a la tradición cafetera.

En este contexto, aun cuando ambos signos incluyen la figura de un campesino con sombrero y bigote, un examen detallado permite apreciar que las diferencias superan a las semejanzas, produciendo una impresión global claramente diferenciable para el



Ref. Expediente N° SD2025/0064742

consumidor medio. El signo solicitado se caracteriza por una ilustración a color, con mayor riqueza de detalles y realismo, donde la figura aparece de manera individual. En cambio, las marcas registradas muestran una ilustración en blanco y negro, con trazos gruesos y un estilo más esquemático, en la que la figura humana se acompaña de otros elementos, como un animal, y se encuentra contenida dentro de una forma geométrica definida, lo que le otorga una apariencia más abstracta y elemental.

Así, aun considerando el carácter notorio de la marca opositora, la representación gráfica contenida en el signo solicitado presenta una configuración visual propia, distinta en estilo, composición y expresión, que no permite al consumidor medio establecer una asociación

directa o indirecta con las marcas “JUAN VALDEZ” y . En derivación, no se configura una reproducción, imitación ni evocación indebida del signo notorio, ni se advierte riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio o dilución de la fuerza distintiva de la marca opositora.

Por lo anterior, esta Dirección concluye que, aun bajo el régimen de protección reforzada aplicable a las marcas notorias, no se verifica la similitud exigida para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, motivo por el cual no hay lugar a declarar la confundibilidad entre los signos en conflicto.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, respecto de la clase 30 solicitada.

ARTÍCULO 2: Declarar infundada la oposición interpuesta por **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, respecto de la clase 43 solicitada.

ARTÍCULO 3: Conceder el registro de la Marca **NEBULOSO GOLD** (Mixta).



Ref. Expediente N° SD2025/0064742

Reivindicación de colores:

VERDE; CAFE; NEGRO; BLANCO; DORADO

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

30: Café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **DIANA CAROLINA PIICO SUAREZ**
Cara 9 1 27
SOGAMOSO BOYACA
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Conceder el registro de la Marca **NEBULOSO GOLD** (Mixta).



Reivindicación de colores:

VERDE; CAFE; NEGRO; BLANCO; DORADO

Para distinguir servicios comprendidos en la Clase:

43: Servicios de cafés y cafeterías.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **DIANA CAROLINA PIICO SUAREZ**
Cara 9 1 27
SOGAMOSO BOYACA
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

Resolución N° 46819

Ref. Expediente N° SD2025/0064742

ARTÍCULO 5: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 6: Notificar a **DIANA CAROLINA PIICO SUAREZ** solicitante del registro, y a **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, opositor, 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 7: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS