

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49782

Ref. Expediente N° SD2025/0092328

Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 10 de septiembre de 2025, HIGH BREW COFFEE INC., solicitó el registro de la Marca HIGH BREW (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1081, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

¹ 30: Café; bebidas a base de café; café preparado.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Ref. Expediente N° SD2025/0092328

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 marcas previamente registradas

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	HI-BREW	Corn Products Development, Inc	09015043	9	32	Marca	Registrada	27 ago. 2029
Nominativa	HI-BREW	Corn Products Development, Inc	09015047	9	30	Marca	Registrada	27 ago. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
HIGH BREW	HI BREW HI BREW

•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° SD2025/0092328

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de 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. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados resultan similarmente confundibles. En efecto, al analizar en conjunto las denominaciones **“HIGH BREW”** (signo solicitado) y las marcas previamente registradas HI-BREW / HI-BREW, se advierte la existencia de similitudes relevantes desde los puntos de vista ortográfico y fonético.

En primera medida desarrollamos el cotejo entre los signos HIGH BREW y HI-BREW. Desde el punto de vista ortográfico, el signo solicitado reproduce parcialmente la marca registrada, al incorporar el elemento denominativo “BREW”, el cual constituye el componente coincidente en ambas expresiones. Asimismo, las denominaciones “HIGH” y “HI” presentan una evidente proximidad gráfica, en la medida en que comparten las letras “H” e “I”, diferenciándose únicamente el signo solicitado por la adición de las letras “G” y “H” al final del primer vocablo.

Dicha variación no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza visual existente, especialmente si se tiene en cuenta que ambos signos comparten el término “BREW” y presentan una estructura denominativa altamente similar, conformada por un primer elemento breve seguido del vocablo “BREW”.

Desde el punto de vista fonético, se advierte una coincidencia prácticamente total entre los signos confrontados, en la medida en que las expresiones “HIGH BREW” y “HI-BREW” son susceptibles de ser pronunciadas de manera idéntica o altamente similar por el consumidor medio. En efecto, la variación ortográfica derivada de la diferencia entre “HIGH” y “HI” no se traduce en una diferenciación auditiva relevante, dado que ambas formas son fonéticamente equivalentes en el idioma inglés.

En tal sentido, el consumidor no percibirá diferencias sustanciales en la pronunciación de los signos, circunstancia que acentúa la semejanza entre ellos y fortalece la posibilidad de que sean confundidos o asociados en el mercado.

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0092328

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Café; bebidas a base de café; café preparado.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 09015043 clase 32: mezcla de sirope de maíz de alta maltosa y extracto de mosto para uso en la producción de bebidas.

Expediente 09015047 clase 30: mezcla de sirope de maíz de alta maltosa y extracto de mosto para uso en la producción de alimentos y bebidas.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 30 internacional (Criterio de Razonabilidad)

Esta Dirección encuentra que se presenta la relación de conexidad por razonabilidad entre los productos que pretende identificar el signo solicitado y los productos identificados en el signo registrado en el expediente 09015047. Lo anterior se presenta debido a que no solo pertenecen a la misma clase de la Clasificación de Niza, sino también porque los productos consistentes en café y bebidas a base de café, frente a la mezcla de sirope de maíz de alta maltosa y extracto de mosto para uso en la producción de alimentos y bebidas, comparten canales de comercialización, en tanto pueden encontrarse en supermercados, tiendas y almacenes de alimentos. Asimismo, utilizan medios de publicidad similares, al promocionarse a través de campañas publicitarias dirigidas al sector de alimentos y bebidas, tanto en medios tradicionales como digitales y en los propios puntos de venta. Finalmente, dichos productos presentan una finalidad relacionada, pues todos están destinados al consumo humano, circunstancia que refuerza la conexidad existente entre ellos.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 30 y los productos de la clase 32 internacional (Criterio de Razonabilidad)

La relación de conexidad también se presenta entre los productos de la clase 30 que pretende identificar el signo solicitado y los productos de la clase 32. Esta Dirección encuentra que, aunque estamos ante productos que no están ubicados en la misma clase del nomenclador internacional, existe la posibilidad de que los productos como el café y bebidas a base de café sean ofrecidos por el mismo empresario que se dedica a productos como bebidas no alcohólicas, productos para beber sin alcohol, refrescos gaseosos y

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0092328

bebidas energéticas y mezcla de sirope de maíz de alta maltosa y extracto de mosto para uso en la producción de bebidas toda vez todos cumplen la misma finalidad de servir para el consumo humano, son ofrecidos en similares establecimientos de comercio como almacenes de cadena en la zona de bebidas y pueden compartir medios de publicidad especializados en bebidas de consumo humano.

Configurándose así el riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

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

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

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca HIGH BREW (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por HIGH BREW COFFEE INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 1 de julio de 2026



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO

⁵ 30: Café; bebidas a base de café; café preparado.

Ref. Expediente N° SD2025/0092328

DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

