

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 50148

Ref. Expediente N° SD2026/0025286

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 13 de marzo de 2026, **CAFETALERO S.A.S.** solicitó el registro de la Marca **Gratitud.CaféClub** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1099, 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

¹ 30: Café.

35: Servicios de venta minorista o mayorista de café.

43: Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes.

Ref. Expediente N° SD2026/0025286

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 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
Mixta	G GRATITUD AROMA Y SABOR ANCESTRAL	GRATITUD COLOMBIA S.A.S	SD2023/0081888	12	30	Marca	Registrada	06/11/2034
Mixta	Gratitud FINCA AGROECOLÓGICA	GRATITUD COLOMBIA S.A.S	SD2020/0014979	11	30	Marca	Registrada	13/10/2030

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° SD2026/0025286

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 GRATITUD AROMA Y SABOR ANCESTRAL  FINCA AGROECOLÓGICA

Jurisprudencia

En lo que comprende con la comparación entre marcas mixtas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

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

Análisis comparativo



Ref. Expediente N° SD2026/0025286

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, fonética y conceptualmente similares, comoquiera que el signo solicitado **Gratitud.CaféClub** reproduce el elemento distintivo de los signos antecedentes **G GRATITUD AROMA Y SABOR ANCESTRAL**, **Gratitud FINCA AGROECOLÓGICA**, sin que los elementos adicionales resulten suficientes para su plena diferenciación.

Se observa que el signo solicitado reproduce íntegramente la expresión “**GRATITUD**”, la cual constituye igualmente el elemento denominativo predominante de los registros “**G GRATITUD AROMA Y SABOR ANCESTRAL**” y “**GRATITUD FINCA AGROECOLÓGICA**”. Las expresiones adicionales “**AROMA Y SABOR ANCESTRAL**”, “**FINCA AGROECOLÓGICA**” y “**CAFÉCLUB**” no desvirtúan la semejanza derivada de la coincidencia en el elemento denominativo “**GRATITUD**”.

En el aspecto fonético, este Despacho encuentra que los signos confrontados presentan una marcada semejanza sonora, toda vez que todos incorporan íntegramente la expresión “**GRATITUD**”, la cual constituye el elemento de mayor recordación auditiva. Las expresiones adicionales presentes en cada uno de los signos no eliminan la proximidad fonética existente, permaneciendo una impresión sonora altamente cercana en el consumidor medio.

Desde el punto de vista conceptual, se observa que los signos confrontados remiten a una misma idea, derivada del vocablo “**GRATITUD**”, entendido como el sentimiento de reconocimiento o agradecimiento hacia otra persona o circunstancia.

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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Café.

35: Servicios de venta minorista o mayorista de café.

43: Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes.

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:

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° SD2026/0025286

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos
-------------	-----------

SD2023/0081888	(30): Café; café molido; café tostado en granos; miel.
SD2020/0014979	(30): Café; café molido; café preparado; café tostado en granos; miel.

Frente a la Clase 30 solicitada:

Identidad: Para esta Dirección, es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos y servicios que, en una misma clase se pueden encontrar allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación de los productos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos “**café**” (Identidad), de la Clase 30, lo que conlleva a que compartan naturaleza y destinación.

En este contexto entre los productos antes descritos, no es necesario acudir a los criterios de conexión competitiva de productos y servicios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que más allá de cualquier similitud, los productos son **idénticos**

Frente a las Clases 35 y 43 solicitadas

Criterio de razonabilidad (posibilidad razonable de provenir del mismo empresario)

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la razonabilidad entre los productos.

Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial”.

En efecto, los servicios de venta minorista o mayorista de café se encuentran directamente relacionados con los productos café, café molido, café preparado y café tostado en granos, toda vez que aquellos tienen por objeto la comercialización de estos productos. En consecuencia, resulta razonable que el consumidor considere que los servicios de comercialización y los productos comercializados provienen de un mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas.

De igual manera, los servicios de cafés, cafeterías y restaurantes guardan una estrecha relación con los productos protegidos por los antecedentes, particularmente con el café, café molido, café preparado y café tostado en granos, en la medida en que dichos productos constituyen parte habitual de la oferta de los establecimientos dedicados a la prestación de tales servicios.

Por lo tanto, en aplicación del principio de razonabilidad, resulta frecuente en el mercado que un mismo empresario produzca y comercialice café bajo una misma marca y,

Ref. Expediente N° SD2026/0025286

simultáneamente, preste servicios de cafetería, cafés o restaurantes en los cuales ofrezca dichos productos al consumidor final. De igual forma, tales productos y servicios se dirigen al mismo público consumidor, concurren en canales de comercialización relacionados y satisfacen necesidades complementarias dentro del sector cafetero y gastronómico.

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 **Gratitud.CaféClub** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por CAFETALERO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **Gratitud.CaféClub** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por CAFETALERO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca **Gratitud.CaféClub** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por CAFETALERO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a **CAFETALERO S.A.S.**, 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 QUINTO En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de julio de 2026

⁵ 30: Café.

⁶ 35: Servicios de venta minorista o mayorista de café.

⁷ 43: Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes.

Ref. Expediente N° SD2026/0025286



**MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)**