

Señores  
**DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS**  
**DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
E. S. D.

Expediente: SD2025/0015852  
Signo solicitado: **HOTEL CACAOBETULIA (Mixta)**  
Cobertura: Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza  
Solicitante: COCOAN S.A.S.

## I. MEMORIAL DE IRREGISTRABILIDAD

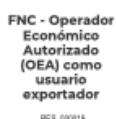
**REYNALDO ANDRÉS DÍAZ MEDINA** mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 80.088.086 de Bogotá, en mi calidad de Primer Gerente Auxiliar y, en consecuencia, representante legal de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, **actuando en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café**, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., con personería jurídica reconocida por el Gobierno Nacional de la República de Colombia mediante Resolución Ejecutiva No. 33 del 2 de septiembre de 1927, publicada en el Diario Oficial No. 20.894 de 1928, por medio de este escrito presento memorial de irreregistrabilidad en contra de la solicitud de registro en referencia por las razones que expongo a continuación:

## II. SIGNO SOLICITADO

De acuerdo con el extracto de la solicitud del signo publicado en la Gaceta No. 1061 del 17 de marzo de 2025, la sociedad COCOAN S.A.S. solicitó el registro como marca del signo "**HOTEL CACAOBETULIA**" (**Mixta**) con la siguiente etiqueta:



El signo pretende identificar en el mercado los siguientes servicios:



Calle 73 n.º 8-13 Bogotá, Colombia  
PBX: (60+1) 313 6600 - 313 6700  
NIT: 860.007.538-2  
[federaciondecafeteros.org](http://federaciondecafeteros.org)

**Clase 43:** Alquiler de chalés y bungalows de hospedaje temporal; alquiler de hospedaje temporal en casas y apartamentos de vacaciones; hospedaje en hoteles; hospedaje temporal; hospedaje temporal en casas de huéspedes; hospedajes temporales; reserva de hospedaje temporal; reserva de hospedaje temporal en centros de vacaciones; reserva de hospedaje temporal en hoteles; reserva de hospedaje temporal en moteles; reserva de hospedaje temporal prestados por agencias de turismo; servicios de hospedaje en hoteles; servicios de hospedaje temporal en hoteles, moteles y pensiones; servicios de hospedaje temporal para huéspedes; suministro de hospedaje temporal; suministro de hospedaje temporal con fines benéficos; suministro de hospedajes temporales; servicios de hoteles y moteles; servicios de hoteles y restaurantes; servicios de reserva de alojamiento de hoteles prestados por agencias de viajes; servicios de reserva de alojamiento en hoteles; servicios de reserva de alojamiento en hoteles prestados por agencias de viajes; servicios de reserva de cuartos en hoteles; servicios de reserva de habitaciones en hoteles; servicios de reserva de habitaciones y de hoteles; servicios de reserva de hoteles para terceros; servicios de reserva de hoteles por internet; servicios de reservaciones y reserva para alojamiento en hoteles, resorts y moteles; servicios de restauración para hoteles; servicios de restauración prestados por los hoteles; servicios de restaurante suministrados por hoteles; servicios de suscripción de hoteles; servicios de reserva de hoteles y restaurantes; suministro de calificaciones de cuartos de hoteles; suministro de calificaciones de habitaciones de hoteles; suministro de calificaciones en línea de cuartos de hoteles; suministro de calificaciones en línea de habitaciones de hoteles; suministro de calificaciones y reseñas de cuartos de hoteles; suministro de calificaciones y reseñas de habitaciones de hoteles; suministro de calificaciones y reseñas de hoteles; servicios de reserva de hoteles prestados por agencias de viajes; servicios de reserva de hoteles, restaurantes y alojamientos de vacaciones; suministro de información sobre hoteles; suministro de calificaciones y reseñas en línea de hoteles; suministro de información en línea sobre reservas de hoteles; hoteles de resort; información relativa a hoteles; organización de alojamiento en hoteles; organización de comidas en hoteles; puesta a disposición de centros de exposiciones en hoteles; reserva de alojamiento en hoteles; reserva de alojamiento temporal en hoteles; reserva de alojamiento temporal en hoteles y pensiones; reserva de cuartos en hoteles; reserva de habitaciones en hoteles; reserva de hoteles; reserva de hoteles por internet; reserva de hoteles prestada por agencias de viajes; reservacion y reserva de alojamiento en hoteles, resorts y moteles; servicios de agencia de viajes para reservar alojamiento en hoteles; servicios de alojamiento en hoteles; alquiler temporal de cuartos en hoteles; servicios de agencias de reservas para alojamiento en hoteles; servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles y pensiones; servicios de catering para hoteles; servicios de hospedaje en hoteles y moteles; servicios de hoteles, bares y restaurantes; servicios de hoteles de resort; servicios de hoteles de vacaciones; servicios de hoteles, moteles y complejos turísticos; servicios de hoteles, moteles y complejos vacacionales; servicios de hoteles, moteles y pensiones; servicios de hoteles para animales de compañía; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de hoteles, restaurantes y catering.

### III. EL SIGNO PREVIAMENTE PROTEGIDO

El presente memorial de irregistrabilidad se sustenta en los derechos prioritarios derivados de la declaratoria de protección de la **Denominación de Origen CAFÉ DE COLOMBIA**, cuya facultad para autorizar el uso fue delegada en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (en adelante la “Federación”).

En efecto, mediante Resolución No. 4819 del 4 de marzo de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio declaró la protección de la denominación de origen **Café de Colombia**, cuyas particularidades son las siguientes:

- Producto distinguido: Café de la especie arábica
- Zona geográfica  
Delimitación política: COLOMBIA  
Delimitación geográfica: Zona cafetera colombiana localizada entre latitud norte 1° a 11°15'; longitud oeste de 72° a 78° y altitud de 400 a 2500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).
- Características: *“Suave, de taza limpia, con acidez y cuerpo medio/alto, aroma pronunciado y completo, propio del café proveniente únicamente de la especie arábica, cuyas características se deben a los factores humanos de sometimiento al proceso de beneficio húmedo, de recolección selectiva, con un alto componente manual, a ser cultivado por cafeteros de tradición y conocimiento, con procesos de selección esmerados y controlados”.*

Debe tenerse en cuenta en este punto que entre el producto designado y la zona geográfica delimitada se presenta un nexo de causalidad, pues la zona presenta factores naturales y humanos que le imprimen al producto las calidades, reputación y características que lo hacen único y que permitieron su declaración como **Denominación de Origen**. En consecuencia, la Denominación de Origen transmite al consumidor una información referente, ya no un origen empresarial como lo haría una marca de productos y/o servicios, sino a un origen geográfico que dota al producto de calidades y características especiales.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en virtud de la declaración de la protección mencionada, la expresión “Café de Colombia”, antes entendida como una expresión explicativa del género del producto y de su origen geográfico (Colombia), se adhirió a un régimen especial de protección que permite su uso, exclusivamente, a través del procedimiento de “autorización de uso” e impide el registro de marcas que *“reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes”*. En este mismo sentido corresponde señalar que el artículo 220 de la Decisión 486 de 2000 dispone expresamente que las Denominaciones de Origen **“no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen”**.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que los derechos prioritarios que sustentan el presente memorial de irregistrabilidad son de titularidad del Estado colombiano, quien delegó la facultad para administrar en la Federación, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 208 de la Decisión 486

de 2000 y en el numeral 7.2 del Capítulo VII del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Considerando lo anterior, es claro que las causales de irregistrabilidad relacionadas con la protección de Denominaciones de Origen pueden ser invocadas por un tercero a través del procedimiento de oposiciones, como en el presente caso, o invocadas de oficio por parte de la oficina nacional competente.

#### IV. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO

El signo solicitado incurre en la prohibición de registro prevista en la **literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000**, esto es, imita y evoca una Denominación de Origen para identificar servicios complementarios al producto designado en su declaración de protección. En efecto, el artículo 135 mencionado dispone:

*“No podrán registrarse como marca los signos que:  
(...) j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (...)”*

Sobre esta prohibición resaltamos al Despacho que en razón a las definiciones propias de las palabras “reproduzca” (ser copia de un original), “imite” (parecerse, asemejarse a otra) o “contenga” (llevar dentro de sí a otra), **se ha interpretado de esta causal que no se requiere que se trate de una reproducción literal de la Denominación de Origen, por el contrario, es suficiente con que exista semejanza o inclusive una simple evocación de la misma.** Esta postura ha sido aceptada y adoptada por esta entidad en múltiples ocasiones, por ejemplo, la decisión en firme y adoptada para la registrabilidad de la marca “2560 sacos” (Mixta) por medio de la Resolución No. 89089 del 19 de diciembre de 2022:

*“De acuerdo con el literal j) del artículo 135 andino antes transcrito, para que el registro de una marca sea negado se requiere que ella cumpla con varios supuestos de hecho:*

*(i) En primer lugar, que el signo solicitado reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida.*

*Para determinar el alcance de las expresiones “reproduzca”, “imite” y “contenga”, es necesario tener presente el significado de cada una. Así, reproducir significa “ser copia de un original”; imitar, “parecerse, asemejarse a otra”; y contener, “llevar o encerrar dentro de sí a otra:*

**De las aludidas definiciones se desprende que la causal no requiere que se trate de una reproducción literal de la denominación de origen, sino que basta con que se le asemeje de alguna manera, incluso evocándola, para denegar el registro solicitado.**

*(ii) El segundo supuesto de hecho consiste en que el signo se solicite para los mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o asociación. En el primer caso -que el signo se solicite para los*

*mismos productos-, la sola reproducción, imitación o inclusión de la denominación de origen genera el riesgo de confusión o asociación. En el segundo caso -que el signo se solicite para productos diferentes-, **será necesario analizar si existe algún tipo de relación entre ellos y los identificados con la denominación de origen, con la finalidad de definir si puede generar un riesgo de confusión o asociación.***

*(iii) El último supuesto de hecho consiste en que el uso del signo solicitado implique un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen.*

*Al respecto, es relevante mencionar que la norma parte del hecho de la notoriedad de la denominación de origen, por lo que no exige prueba de ello. **En efecto, debe recordarse que uno de los presupuestos para declarar la protección de la denominación de origen es que el producto que ella identifique cuente, entre otros, con una reputación imputable al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, por lo que tal reputación** (o notoriedad, pues la legislación no las diferencia) ha sido previamente determinada. Adicionalmente, la presente causal de irreregistrabilidad no es de las denominadas causales relativas, sino de las absolutas”<sup>1</sup> (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

Igualmente, incurre en la prohibición de registro prevista en el **literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000** a saber, puede engañar al público respecto a las características del producto a identificar. Recuérdese que el artículo 135 mencionado dispone lo siguiente:

*“No podrán registrarse como marca los signos que: (...)*

*i) puedan **engañar** a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, **las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate**” (subrayado y negrilla fuera de texto)*

## **1. Análisis de la causal de irreregistrabilidad establecida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486**

<sup>1</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Resolución No. 89089 del 19 de diciembre de 2022. Expediente: SD2021/0112762.

| SIGNO SOLICITADO                                                                                                           | SIGNO PROTEGIDO                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HOTEL CACAOBETULIA (Mixta)</b></p> | <p><b>CAFÉ DE COLOMBIA</b><br/>(Denominación de Origen)</p> |

Como se puede observar el signo solicitado está conformado por una marca mixta cuyo elemento denominativo está compuesto por la expresión “**HOTEL CACAOBETULIA**”, acompañado por unos frutos de Cacao en el centro de la etiqueta.

De manera preliminar, se evidencia que la marca solicitada al incluir la expresión “Betulia” (**HOTEL CACAOBETULIA**) establece una referencia explícita del origen geográfico de los productos de café que comercializará bajo los servicios que pretende identificar, realizando una referencia tanto al producto designado por el signo opositor como a dos territorios incluidos en el ámbito de protección territorial de la Denominación de Origen **Café de Colombia**. Concretamente, la marca solicitada transmite a los consumidores que los productos de café que se comercialicen bajo los servicios ofrecidos por ella, provienen del **municipio cafetero Betulia** ubicado en el **Departamento de Antioquia**, ambos territorios reconocidos nacionalmente por sus actividades agrícolas (principalmente el cultivo de café) e incluidos dentro de la zona geográfica protegida de **Café de Colombia**.

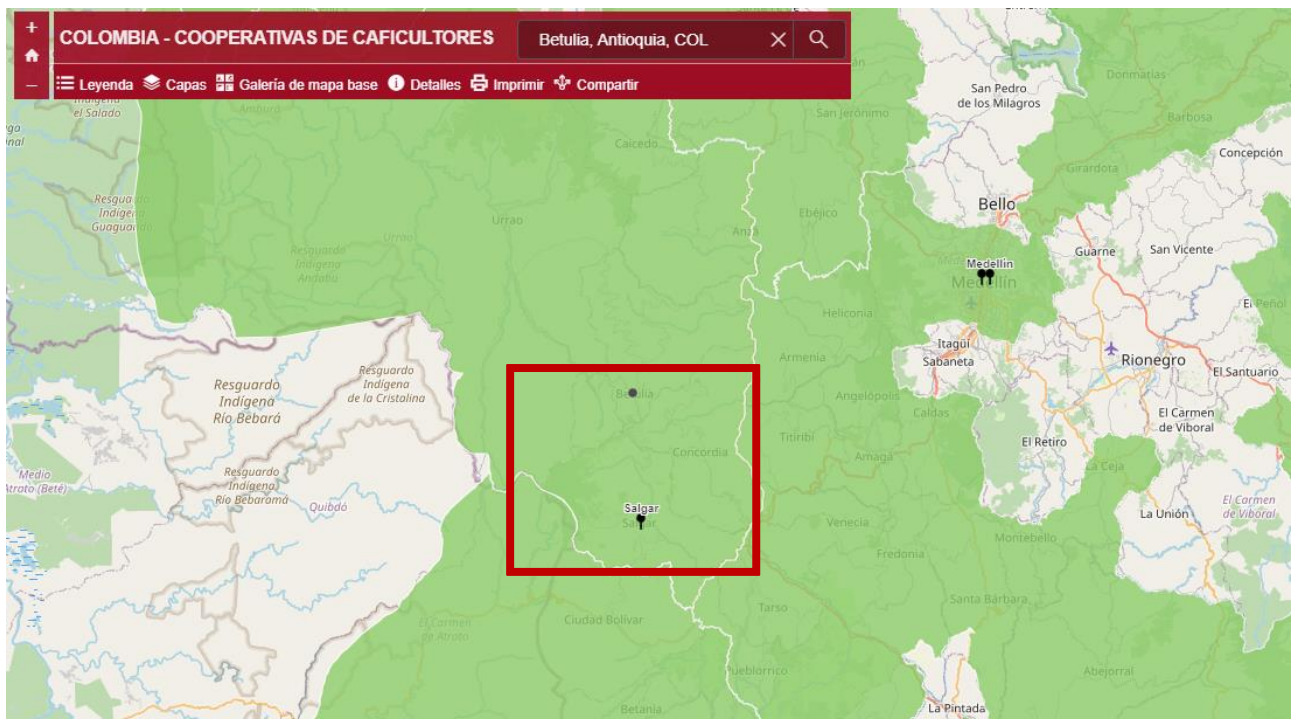
Es así que la marca pretendida cuenta con elementos suficientes para referenciar al consumidor al **municipio cafetero Betulia** y/o el **Departamento de Antioquia**. Cabe recordar al Despacho la gran importancia del **Departamento de Antioquia** para la producción y comercialización del café colombiano debido a:

- i) Es el departamento en donde se ubican 80.238 productores de café (de los 550 ubicados en todo el país), se utilizan 119.200 hectáreas especialmente para el sembrado del café y se incluyen cerca de 2.700 veredas cafeteras.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Alcaldía de Medellín. “Inteligencia De Mercados Componente: Estudios De Mercado Sectoriales, En Línea Con La Política Pública De Desarrollo Económico De Medellín” (2020). Página 25

- ii) El valor aproximado de la cosecha cafetera en Antioquia es de \$1.1 billones de pesos colombianos y que solamente en el 2018, el total de las exportaciones de café fue de \$336.224.439 dólares estadounidenses.<sup>3</sup>

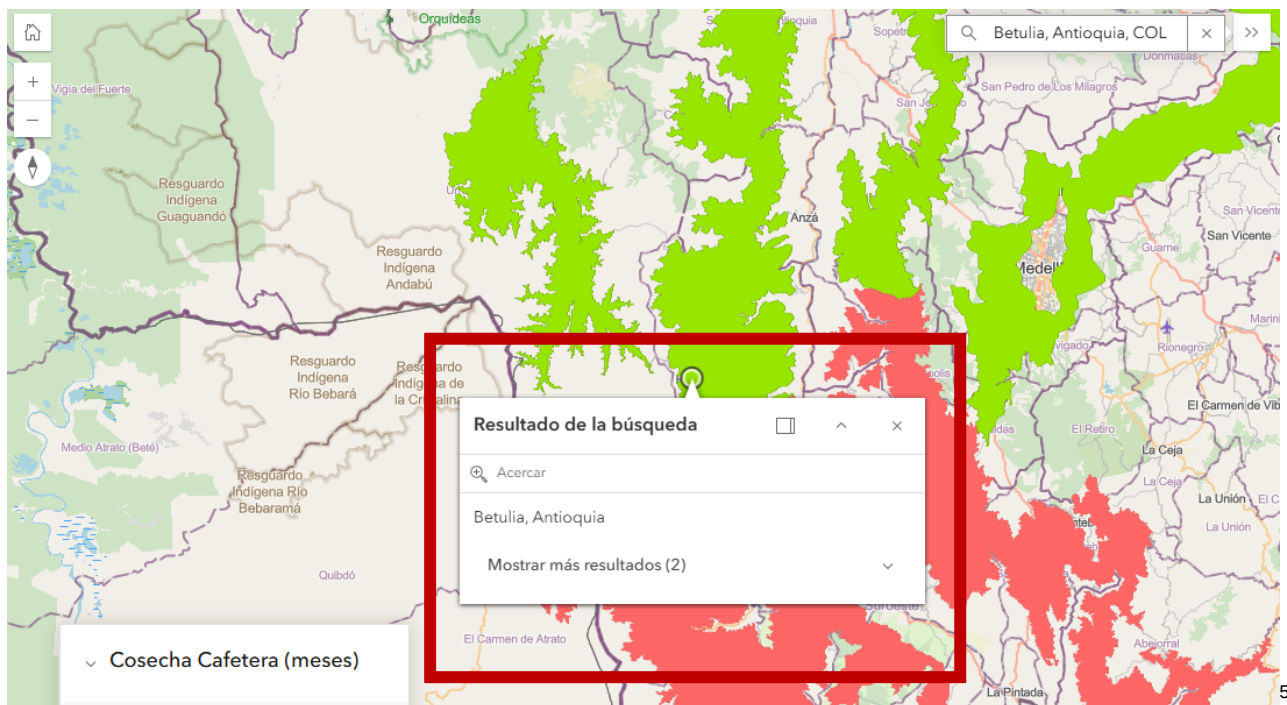
En este orden de ideas y con fines ilustrativos, a continuación, se señala la presencia de la actividad cafetera en el Departamento de Antioquia, en los cuales se referencia el municipio cafetero de Betulia y su actividad productora. El primer mapa evidencia la presencia de las Cooperativas de Caficultores para la adquisición del café producido en el Departamento de Antioquia y el cual incluye el municipio de Betulia:



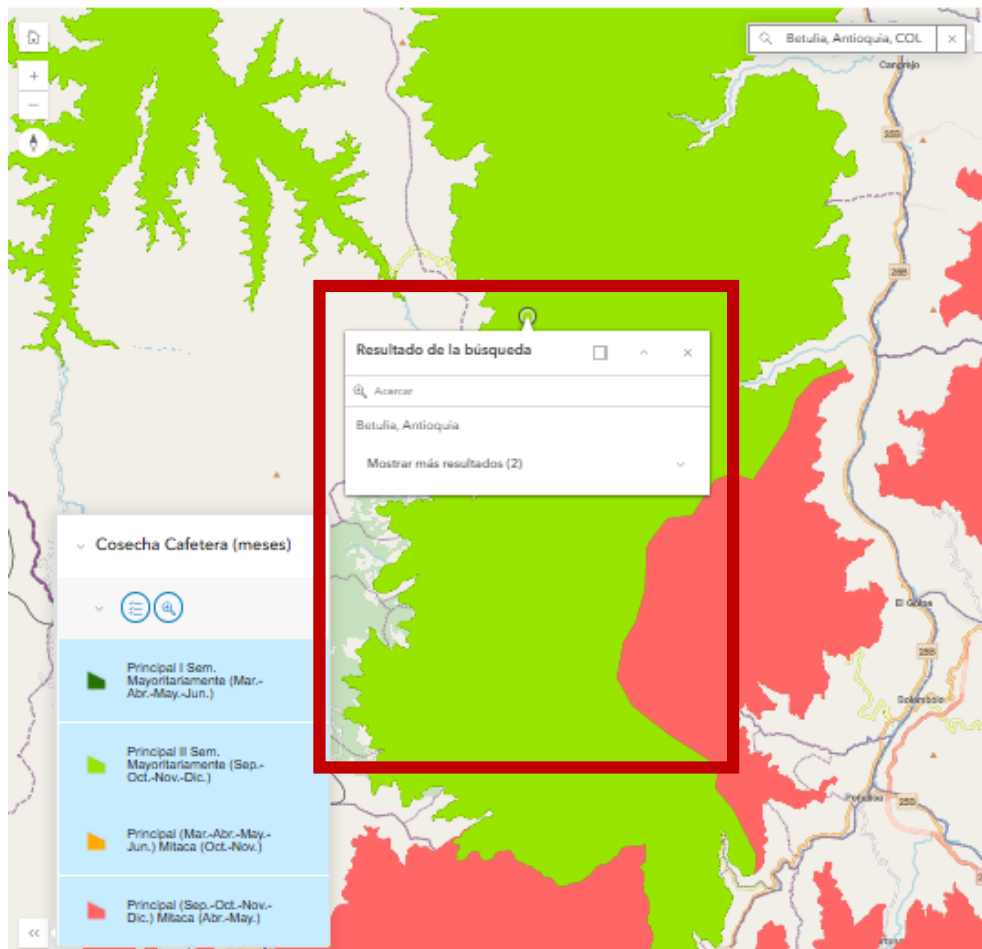
En el segundo mapa se señala la presencia de la actividad cafetera en el Departamento de Antioquia, en donde se referencia el municipio cafetero de Betulia y su actividad productora:

<sup>3</sup> Ibidem

<sup>4</sup> Imagen recuperada del portal web: <https://federaciondecafeteros.org/wp/mapa-cooperativas/>



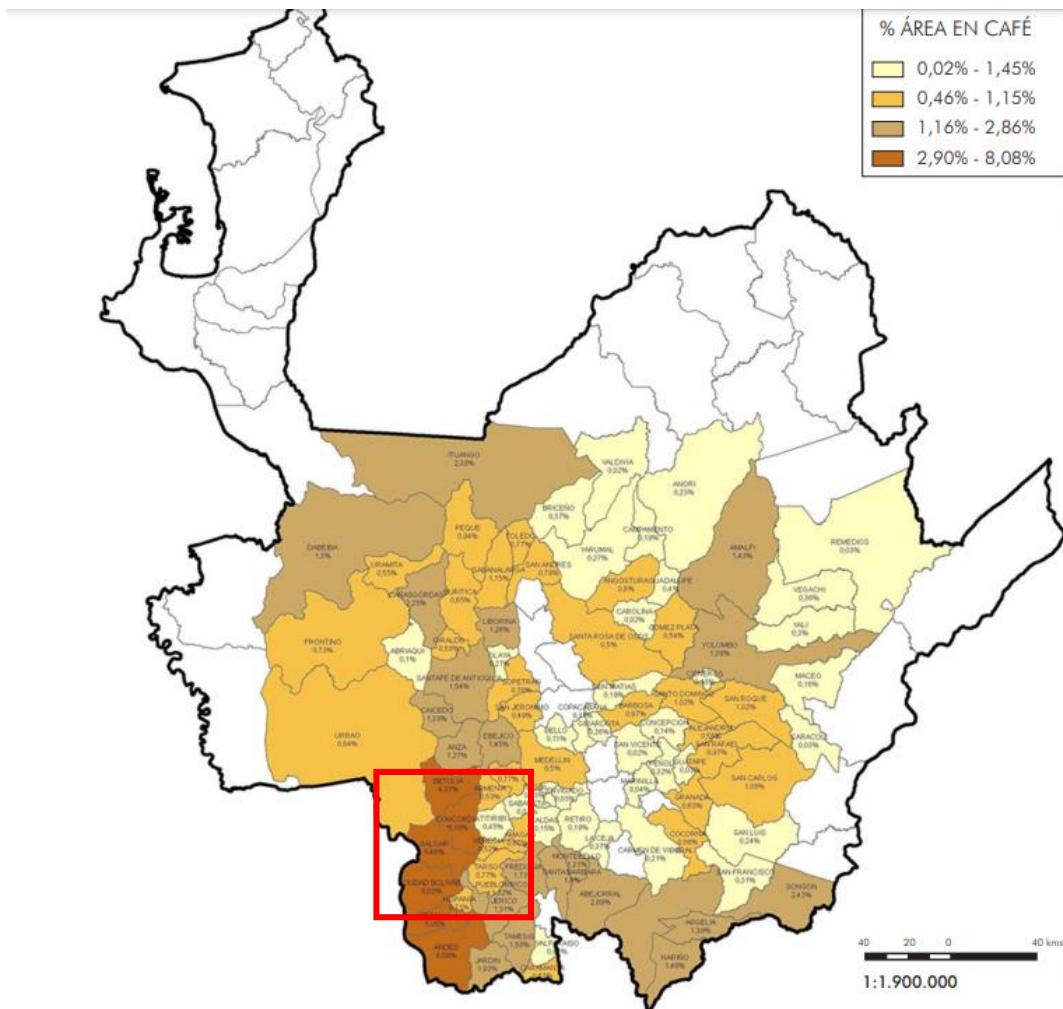
<sup>5</sup> Imagen recuperada del portal web: <https://federaciondecafeteros.org/wp/cosecha-cafetera/>



El tercer mapa, expone el nivel de producción de café por municipios en el Departamento de Antioquia y en el cual se resalta la producción de café del municipio de Betulia:

<sup>6</sup> Ibidem.





8

Por consiguiente, el signo solicitado contiene suficientes elementos para transmitir, asociar y referenciar al consumidor un origen geográfico específico incluido en el ámbito de protección de la Denominación de Origen señalada (**Municipio de Betulia y el departamento de Antioquia**) a los servicios de café a identificar, como resultado, el signo solicitado **imita** (se asemeja) y **evoca** (hace referencia) a la Denominación de Origen “**CAFÉ DE COLOMBIA**” para identificar servicios íntimamente relacionados con el producto designado.

Por otro lado, se considera de especial relevancia recordar al Despacho que el uso de referencias geográficas y territorios incluidos en la zona geográfica protegida por una Denominación de Origen, puede tener capacidad evocativa al analizar el conjunto marcario y los productos que se pretenden identificar. Esta precisión ha sido resaltada por esta entidad en múltiples oportunidades y, recientemente, fue expuesta en la respuesta brindada por la Dirección de Signos Distintivos en el

<sup>8</sup> Ibidem.

asunto radicado No. IT2021/0012706, frente al Derecho de Petición presentado el 17 de diciembre de 2021 por la Federación, veamos:

*“Corresponderá a la oficina nacional competente determinar si el signo solicitado “reproduce”, “imita” o “contiene” una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad, a la luz de lo dispuesto en la causal establecida en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.*

*En este sentido **si en el signo solicitado se hace uso del nombre de ciudades y departamentos de Colombia que hacen parte de la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con una denominación de origen, deberá establecerse si como consecuencia de ello y en relación con los productos y/o servicios reivindicados en la solicitud de registro, tiene la capacidad de reproducir, imitar o contener una denominación de origen protegida.***<sup>9</sup> (subrayado y negrilla fuera de texto)

De conformidad con lo anterior y al determinar la capacidad evocativa de un signo distintivo destinado a identificar productos de café, se le recuerda al Despacho, con fines informativos, los pronunciamientos previos que ha realizado esta entidad y que han permitido identificar la capacidad evocativa de un signo distintivo que utiliza el nombre de territorios (Departamentos, ciudades y/o municipios) incluidos en el ámbito territorial de las Denominaciones de Origen y que pretenden identificar productos de café:

- Expediente No. SD2020/0098100 – Solicitud de Registro de Marca “Café de Palermo” (Mixta) en Clase 30

*Volviendo al estudio de la causal j) del artículo 135, vemos que dentro los municipios protegidos de esta Denominación de Origen se encuentra el municipio de PALERMO, en el que el cultivo del café se constituye en uno de los renglones más importantes de su economía. **Siendo está una región en la que se produce el café protegida (sic) por la denominación de origen CAFÉ DEL HUILA, el consumidor puede llegar pensar que los bienes reivindicados gozan de las características del signo protegido.***

*Entonces, **la violación a la norma en cita ocurre por la combinación de los elementos nominativos y gráficos del signo, los cuales crean una asociación con el concepto transmitido por la denominación de origen protegida.** Al respecto, la norma es clara al decir que para la configuración de la causal basta con que el signo cuyo registro se solicita “reproduzca”, “imite” o “contenga” a la denominación protegida, sin condicionar la forma como dichas acciones se produzcan*

<sup>9</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de signos Distintivos. Respuesta a Derecho de Petición del 31 de enero de 2022. Asunto Radicado No. IT2021/0012706

en cada caso. Por lo tanto, **el sembrar en la mente del público una idea relacionada con el café de origen huilense, así sea de forma indirecta, resulta innegable que tal conducta puede ser catalogada como una reproducción, imitación o contención de la denominación de origen.**

Por ende, el consumidor al ver la similitud de productos y observar dicha expresión que se encuentra en el signo solicitado, sin tener algún elemento que evidencie que proviene del departamento de Boyacá, podría relacionarlo con la región que hace parte de la Denominación de Origen. Así las cosas, **la idea transmitida de la visión en conjunto del signo solicitado resulta idéntica al de la denominación de origen CAFÉ DEL HUILA, por lo que su uso por parte del solicitante podría ser catalogado como un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo protegido.**<sup>10</sup> (Subrayado y en negrilla fuera de texto)

- Expediente No. SD2020/0011622 – Solicitud de Registro de Marca “Café Risaralda” (Mixta) en Clase 30

Respecto del signo solicitado a registro, se debe mencionar que **el mismo, hace referencia a una parte del territorio que goza de características especiales que hacen del “Café De Colombia” un producto reconocido a nivel nacional e internacional, y que es protegido a través la denominación de origen “Café de Colombia”**, mediante la Resolución 4819 de 4 de marzo de 2005, la cual busca proteger de manera general la calidad, características y reputación del café producido y procesado en la zona geográfica comprendida entre en las regiones cafeteras de Colombia, delimitadas entre la latitud norte 1° a 11°15, longitud oeste 72° a 78° y altitud desde 400 a 2.500 metros sobre el nivel del mar (M.S.N.M.)

En efecto, una vez analizado el signo, **se evidencia que la expresión “CAFÉ DE RISARALDA” hace referencia al departamento de Risaralda, altamente reconocido por la producción de café y que, a su vez, se ubicada dentro del territorio del eje cafetero, que hace parte de la zona geográfica delimitada por la denominación de origen “Café de Colombia”**. En ese sentido, se encuentra que el signo solicitado hace relación a una zona geográfica que hace parte de una denominación de origen protegida, y que, como consecuencia de ello, el signo configura el supuesto de hecho previsto en la norma que impide el registro de marcas que evoquen una denominación de origen.

Asimismo, es importante mencionar **que los productos que se pretenden identificar con el signo solicitado, se relacionan directamente con los productos objeto de reconocimiento de la protección de la denominación de origen “Café del Colombia”**, toda vez que en la solicitud se hace relación a productos de café, elementos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, el

<sup>10</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Resolución No. 19616 del 12 de abril de 2022. Expediente: SD2020/0098100

signo solicitado identifica los mismos productos distinguidos por la denominación de origen (Café).<sup>11</sup> (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Expediente No. SD2020/0071121 – Solicitud de Registro de Marca “Café Manizales” (Mixta) en Clase 30:

“Al observar, la ubicación geográfica del municipio de Manizales, Caldas en el territorio colombiano se establece así:



**De los mapas, se puede observar que la ubicación geográfica del municipio de MANIZALES (caldas) coincide con la delimitación geográfica establecida en la resolución de concesión de la denominación de origen “CAFÉ DE COLOMBIA” a la Federación Nacional de Cafeteros en el año 2005.**

**Así las cosas, no se puede desconocer que, los productos identificados en la solicitud se relacionan con café y sus derivados, permitiendo al consumidor pensar que, dichos productos cumplen con las mismas características definidas en la denominación de origen. Por lo anterior, esta Dirección establece que la presencia en el mercado de la marca “CAFÉ MANIZALES”, puede sugerirles a los consumidores que, los productos identificados bajo este signo pertenecen a la denominación de origen “CAFÉ DE COLOMBIA”, al ser CALDAS un departamento de Colombia, que se distingue por producir café de óptima calidad, por ende se llega a concluir que dicha marca cumple con las mismas características propias de la denominación, cuando realmente no es así.**

**Frente a la segunda condición que establece la norma, esto es que el signo se solicite para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o asociación.**

**Se puede evidenciar que los productos reivindicados por el aquí solicitante son, entre otros, “café y sucedáneos del café”, es decir exactamente los mismos productos que distingue la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA. En**

<sup>11</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Resolución No. 55275 del 11 de septiembre de 2020. Expediente: SD2020/0011622

este sentido, es clara la conexión competitiva entre los productos del signo solicitado y el producto protegido por la Denominación de Origen, cumpliéndose así el segundo de los requisitos de la causal de irregistrabilidad en estudio.”<sup>12</sup> (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Expediente No. SD2022/0063837 – Solicitud de Registro de Marca “AGROPAZ CAJIBIO MUJERES CAMPESINAS” (Mixta) en Clase 30.

**“Frente a lo anterior, debe precisarse que la norma al referirse a los términos “imita, contiene o evoca”, no exige que para la aplicación de la causal el signo que se solicita sea idéntico o coincida en todo o en parte en los elementos denominativos y gráficos con los de la denominación de origen protegida. Por lo tanto, la norma no requiere la identidad total entre la marca solicitada y la denominación de origen, para que el registro de aquella sea negado.**

Con base en los lineamientos expuestos, para esta Dirección, el signo solicitado que como se advirtió en líneas anteriores es mixto, compuesto por las expresiones “AGROPAZ CAJIBIO MUJERES CAMPESINAS” en caracteres especiales, las primeras ilustradas dentro de la forma de un cinta y bajo esta las otras, junto a la forma de un corazón que incorpora la imagen de una mujer y un ave blanca en un fondo en color amarillo, evoca la denominación de origen protegida por esta Entidad, dado que **la inclusión de la expresión “CAJIBÍO” transmiten el mismo concepto de la denominación de origen protegida “CAFÉ DE CAUCA”, como quiera que la expresión en comento, identifica el municipio colombiano ubicado en el departamento del Cauca a una distancia de 29 km al norte de Popayán, cuya economía se basa en la agricultura, siendo su principal producto, el café.**

Lo dicho, encuentra sustento con los argumentos y gráficos planteados por la sociedad opositora en su escrito de oposición, **en donde se evidencia que el municipio de Cajibío es el tercer municipio con mayor porcentaje de producción de café,** antecedido por municipios como El Tambo y Morales Cauca, consolidando aproximadamente el 7.96% de la producción de café.

De conformidad con lo anterior, **se evidencia una asociación entre los componentes nominativos del signo solicitado, con la ubicación geográfica que delimita la denominación de origen protegida y por lo tanto, su uso por parte del solicitante podría ser catalogado como un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación.**<sup>13</sup> (Subrayado y negrilla fuera de texto)

<sup>12</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Director de Signos Distintivos. Resolución No. 34344 del 03 de junio de 2021. Expediente: SD2020/0071121

<sup>13</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Director de Signos Distintivos. Resolución No. 34165 del 22 de junio de 2023. Expediente: SD2022/0063837.

- Expediente No. SD2019/0078410 – Solicitud de Registro de Marca “Café Antioquia” (Mixta) en Clase 30:

*“En el presente caso, esta Delegatura observa que si bien el signo solicitado en registro **CAFÉ ANTIOQUIA (Mixto)**, no incorpora expresamente en su elemento verbal la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA, es claro que hace referencia a uno de los departamentos que se encuentra dentro de la zona geográfica de delimitación y que, además, es altamente reconocido por su producción de café derivada de las condiciones propias de la región.”*

*“**Antioquia es un departamento con tradición cafetera de más de 180 años que se refleja en la cultura.** Su significativa diversidad geográfica produce una exquisita bebida suave con notas dulces.” (...) “**Los caficultores antioqueños avanzan en el posicionamiento de la región en el mapa mundial de cafés diferenciados, gracias a su trabajo dedicado y a la adopción de prácticas de cultivo acordes con la calidad que exige el mercado**”*

*(...) “**Antioquia es donde más familias viven de cultivar café en Colombia.** Son 80.238 productores, de los 550 mil que tiene el país, que todos los días se levantan con sus hijos, esposas y trabajadores a recorrer 104 mil fincas que se extienden en 2.685 veredas de 94 de los 125 municipios del departamento”.*

***Teniendo en cuenta que el signo solicitado en registro pretende identificar, entre otros, café;** café descafeinado; café expreso; café helado; café instantáneo; café molido; café sin tostar; esencias de café; extractos de café; sucedáneos del café; café tostado en granos y bebidas a base de café (clase 30), cuando los consumidores se encuentren con este en el mercado, lo relacionarían directamente con las características de los productos que se deben exclusivamente al medio geográfico del departamento de Antioquia, territorio que cubre la denominación de origen protegida CAFÉ DE COLOMBIA(...).”<sup>14</sup> (Subrayado fuera de texto)*

De manera atenta, queremos reiterar nuevamente al Despacho que los pronunciamientos citados son incluidos con la finalidad de que el examinador conozca el análisis que ha realizado esta entidad en casos de estudio que fueron resueltos con una misma argumentación jurídica.

Ahora bien y sin desconocer el Principio de Autonomía de las oficinas nacionales competentes, se le recuerda al Despacho que dicho principio no es absoluto y, en seguimiento al mandato constitucional de igualdad formal<sup>15</sup>, el examinador debe considerar la aplicabilidad que se le ha dado en el pasado a

<sup>14</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Director de Signos Distintivos. Resolución No. 21884 del 21 de abril de 2022. Expediente: SD2020/0057219

<sup>15</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-178 del 2014. “Por ese motivo, la Sala recuerda que este principio es un mandato complejo en un Estado Social de Derecho. De acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas (...)”

las de causales de irregistrabilidad invocadas, así como los aspectos y pruebas que obren en cada expediente, sobre este punto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado:

*“No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que **la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite**. Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”*<sup>16</sup> (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Es de gran importancia resaltar que esta entidad evite la vulneración del principio de confianza legítima, pues en anteriores oportunidades ha determinado que el uso del nombre de un municipio (incluido en la zona geográfica protegida del signo protegido) en un signo que pretende identificar productos de café genera una evocación a la Denominación de Origen **Café de Santander**. Sobre este particular, traemos a colación el siguiente pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional:

*“(…) En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, **a partir del principio de la confianza legítima. Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias**.”*<sup>17</sup> (Subrayado y negrilla fuera de texto)

En efecto, las Denominaciones de Origen son derechos de carácter colectivo de titularidad del estado, cuyo uso se encuentra sujeto a las normas sobre “autorizaciones de uso”, de manera que resultaría contrario a su propósito permitir el registro de marcas que hagan uso del término geográfico que las conforman o de su contenido y concepto, máxime si se trata de un signo que pretende identificar en el mercado el mismo producto y productos íntimamente relacionados con aquel que ha sido designado por la Denominación de Origen.

Respecto al uso a título informativo, le recordamos al Despacho que es necesario contar con una autorización de uso previa de la entidad competente de otorgarla, a través del respectivo procedimiento de autorización. Sin embargo, la eventual autorización no permite la inclusión de las expresiones que conforman la Denominación de Origen en un registro marcario, reclamando exclusividad sobre las mismas. Esto por cuanto la marca dada su naturaleza - puede ser transferida, licenciada, embargada y de cualquier forma enajenada, lo que implicaría una contradicción con la naturaleza colectiva de las Denominaciones de Origen y su régimen de protección (procedimiento de autorizaciones, trazabilidad sobre el origen, etc.). Así entonces, las expresiones “Colombia”, “Café Colombiano”, “Andino”, “Andes”

<sup>16</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 289-IP-2021.

<sup>17</sup> Corte Constitucional. Sentencia de Unificación Núm. SU 072/18 del 5 de Julio de 2018.

o cualquier otra similar, no pueden incorporarse en registros marcarios cuando se trata de signos que pretenden identificar el mismo producto designado por la Denominación de Origen.

Así las cosas, constituye una infracción el uso de expresiones que conforman la Denominaciones de Origen en signos distintivos aun cuando aquellas estén acompañadas por expresiones de referencia; por ejemplo “tipo”. Sobre este punto en particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

*“De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación constituye una infracción al derecho marcario. Éste no sólo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto, es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación” (...)”<sup>18</sup>*  
(Subrayado fuera de texto).

## 2. Conexidad Competitiva entre Productos y Servicios

En primer lugar, resaltamos que el producto distinguido por la Denominación de Origen **Café de Colombia** es el café de la especie arábica, el cual, a efectos de la presente comparación, se encuentra comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En segundo lugar, los servicios que pretende identificar la marca solicitante resultan compartir una clara conexidad competitiva con el producto protegido por la Denominación de Origen invocada. Para evidenciar lo anteriormente expuesto, es necesario indicar los criterios jurisprudenciales que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado sobre la conexidad entre productos y servicios:

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

### **a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios**

*Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el*

<sup>18</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 76-IP-2007.

*rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.*

*La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.*

*A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.*

## **b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios**

*Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.*

*Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.*

## **c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)**

*Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.*

*Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.*

**Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.**<sup>19</sup> (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, señalamos que la marca solicitada “HOTEL CACAOBETULIA” (mixta) solicitada por la sociedad COCOAN S.A.S., pretende identificar los siguientes servicios:

**Clase 43:** Alquiler de chalés y bungalows de hospedaje temporal; alquiler de hospedaje temporal en casas y apartamentos de vacaciones; hospedaje en hoteles; hospedaje temporal; hospedaje temporal en casas de huéspedes; hospedajes temporales; reserva de hospedaje temporal; reserva de hospedaje temporal en centros de vacaciones; reserva de hospedaje temporal en hoteles; reserva de hospedaje temporal en moteles; reserva de hospedaje temporal prestados por agencias de turismo; servicios de hospedaje en hoteles; servicios de

<sup>19</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 218-IP-2018.

hospedaje temporal en hoteles, moteles y pensiones; servicios de hospedaje temporal para huéspedes; suministro de hospedaje temporal; suministro de hospedaje temporal con fines benéficos; suministro de hospedajes temporales; servicios de hoteles y moteles; servicios de hoteles y restaurantes; servicios de reserva de alojamiento de hoteles prestados por agencias de viajes; servicios de reserva de alojamiento en hoteles; servicios de reserva de alojamiento en hoteles prestados por agencias de viajes; servicios de reserva de cuartos en hoteles; servicios de reserva de habitaciones en hoteles; servicios de reserva de habitaciones y de hoteles; servicios de reserva de hoteles para terceros; servicios de reserva de hoteles por internet; servicios de reservaciones y reserva para alojamiento en hoteles, resorts y moteles; servicios de restauración para hoteles; servicios de restauración prestados por los hoteles; servicios de restaurante suministrados por hoteles; servicios de suscripción de hoteles; servicios de reserva de hoteles y restaurantes; suministro de calificaciones de cuartos de hoteles; suministro de calificaciones de habitaciones de hoteles; suministro de calificaciones en línea de cuartos de hoteles; suministro de calificaciones en línea de habitaciones de hoteles; suministro de calificaciones y reseñas de cuartos de hoteles; suministro de calificaciones y reseñas de habitaciones de hoteles; suministro de calificaciones y reseñas de hoteles; servicios de reserva de hoteles prestados por agencias de viajes; servicios de reserva de hoteles, restaurantes y alojamientos de vacaciones; suministro de información sobre hoteles; suministro de calificaciones y reseñas en línea de hoteles; suministro de información en línea sobre reservas de hoteles; hoteles de resort; información relativa a hoteles; organización de alojamiento en hoteles; organización de comidas en hoteles; puesta a disposición de centros de exposiciones en hoteles; reserva de alojamiento en hoteles; reserva de alojamiento temporal en hoteles; reserva de alojamiento temporal en hoteles y pensiones; reserva de cuartos en hoteles; reserva de habitaciones en hoteles; reserva de hoteles; reserva de hoteles por internet; reserva de hoteles prestada por agencias de viajes; reservación y reserva de alojamiento en hoteles, resorts y moteles; servicios de agencia de viajes para reservar alojamiento en hoteles; servicios de alojamiento en hoteles; alquiler temporal de cuartos en hoteles; servicios de agencias de reservas para alojamiento en hoteles; servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles y pensiones; servicios de catering para hoteles; servicios de hospedaje en hoteles y moteles; servicios de hoteles, bares y restaurantes; servicios de hoteles de resort; servicios de hoteles de vacaciones; servicios de hoteles, moteles y complejos turísticos; servicios de hoteles, moteles y complejos vacacionales; servicios de hoteles, moteles y pensiones; servicios de hoteles para animales de compañía; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de hoteles, restaurantes y catering.

En ese sentido, se evidencia que los servicios de **“cafés”** constituyen, por definición, espacios comerciales diseñados específicamente para el consumo de productos de café, en la medida en que permiten al público adquirir con frecuencia y facilidad café y bebidas a base de café. Esta circunstancia permite afirmar que existe una alta probabilidad de que el consumidor promedio infiera razonablemente que dichos servicios son prestados por empresarios vinculados a la comercialización de café, en particular, de café colombiano.

En cuanto a los **“servicios de cafés-restaurantes”** y otros relacionados, es claro que constituyen escenarios comerciales evidentemente complementarios al producto designado, dado que su objeto es

la provisión de comidas y bebidas incluyendo café y productos a base de café al público consumidor. Por tanto, estos servicios no solo están asociados funcional y económicamente con el producto protegido por la Denominación de Origen, sino que también lo complementan, al ser un canal habitual de oferta y consumo del mismo.

En este contexto, resulta evidente que la intención del solicitante se orienta a identificar servicios que son altamente complementarios a la comercialización del producto protegido por las Denominaciones de Origen. Como consecuencia, se configura un riesgo real de que el consumidor incurra en error o confusión respecto del origen empresarial de los servicios ofrecidos bajo la marca solicitada, al asumir que provienen de una fuente vinculada a la Denominación de Origen Café de Colombia.

Por lo anterior, se concluye que los servicios que pretende identificar la marca solicitada **HOTEL CACAOBETULIA (Mixta)** presentan una notoria conexidad competitiva con los productos protegidos por la Denominación de Origen Café de Colombia, al cumplirse el criterio jurisprudencial de uso complementario. En virtud de lo anterior, es innegable la configuración de riesgos de confusión y/o asociación por parte del consumidor, afectando directamente el carácter distintivo y la reputación de las Denominaciones de Origen protegidas.

### **3. Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486**

Una de las funciones esenciales de las Denominaciones de Origen es proteger al consumidor mediante la garantía sobre la procedencia y características específicas del producto que distinguen, generando así confianza en que el bien adquirido posee las cualidades que motivaron su reconocimiento. En este sentido, la presencia en el mercado de la marca solicitada “**HOTEL CACAOBETULIA**” (Mixta) podría llevar al consumidor a suponer erróneamente que cualquier producto de café comercializado, promocionado o distribuido bajo dicho signo posee las características y calidades amparadas por la **Denominación de Origen Café de Colombia** como su especie, cualidades organolépticas, origen geográfico y demás factores naturales y humanos, o incluso que cuenta con autorización para utilizar dicha Denominación.

Así pues, la eventual concesión del registro del signo solicitado podría engañar a los medios comerciales y al público consumidor al brindarle características y cualidades a los productos que pretenda comercializar bajo los servicios de cafeterías pretendidos en Clase 43, sobre las características y cualidades de los productos que ofrecería al mercado respecto a productos de café, atribuyéndose -por el hecho de imitar y evocar la Denominación de Origen por el uso de la expresión “HOTEL CACAOBETULIA”. Por otro lado, no sólo afectaría la libertad decisoria del consumidor (por cuenta de la errónea elección de un producto que no satisface sus necesidades al no cumplir las condiciones del correspondiente acto de protección y reglamento de uso de las Denominaciones de Origen) sino que también perjudicaría a los productores cuyo café sí ha sido autorizados para usar la mencionada Denominación de Origen o el respectivo sello oficial adoptado por la Superintendencia de

Industria y Comercio, el cual puede ser usado en los empaques que cuenten con la autorización correspondiente de la “Denominación de Origen Protegida”<sup>20</sup>, perdiendo así su ventaja competitiva

Un consumidor que eventualmente encuentre los productos identificados con la marca **“HOTEL CACAOBETULIA” (Mixta)** estará más inclinado a adquirirlos sólo por el hecho de tener la referencia a las Denominaciones de Origen. La anterior afirmación se sustenta además en pronunciamientos de la Superintendencia, en los que ha reconocido que el uso de signos o referencias semejantes a una Denominación de Origen constituyen aprovechamiento de su reputación, así:

*“Sin entrar en otros pormenores, cabe señalar como indicios serios de aprovechamientos indebidos la pretensión de registrar como marcas signos sustancialmente semejantes a una Denominación de Origen, aun cuando no exista esa semejanza, se intenten registrar para distinguir productos idénticos o similares a los designados por la Denominación; asimismo, el aprovechamiento indebido puede hacerse presente” en los casos en que, a pesar de las claras diferencias que pueda existir entre el signo en cuestión y la Denominación de Origen o entre los respectivos productos, la inscripción de la marca solicitada implique o suponga algún tipo de asociación de la misma con la denominación de que se trate; por ejemplo, la de que los productos distinguidos por la marca se someten a los mismos o similares controles de calidad que los productos designados por la denominación de origen”<sup>21</sup>*

En conclusión, la solicitud de registro del signo **“HOTEL CACAOBETULIA” (Mixta)** no solo puede generar confusión en los consumidores sobre el verdadero origen de los productos o servicios ofrecidos, sino que también aprovecha indebidamente la reputación de la Denominación de Origen Café de Colombia. Esto afecta la protección especial que se le ha otorgado a dicha Denominación, debilita la confianza del público en los sistemas de calidad reconocidos y perjudica a los productores que sí están autorizados para usarla. Por todo lo anterior, es claro que el signo solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486.

## V. CONCLUSIONES

De conformidad con lo anterior, tenemos que el signo solicitado a registro deviene en irregistrable, dado que se encuentra incurso en los supuestos de hecho contenidos en los literales i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al resultar engañoso respecto de las características y calidades del producto y, de manera especial, **imita** y **evoca** las Denominación de Origen Protegida **“Café de Colombia”** para identificar servicios íntimamente relacionados al producto designado en sus respectivas declaraciones de protección.



20

<sup>21</sup> Botana Agra, Manuel José. “Las denominaciones de origen”, Tomo XX, Vol. 2 Tratados de Derecho Mercantil, Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001. Citado por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 28360 de mayo 29 de 2015, Expediente Núm. 14 228885.

## VI. PETICIÓN

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

1. Negar el registro como marca del conjunto **“HOTEL CACAOBETULIA” (Mixta)** para identificar servicios de “cafés” y “cafés restaurantes” comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

**REYNALDO ANDRÉS DÍAZ MEDINA**  
Representante Legal  
**FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**

Proyectó: María Fernanda Devia Monroy - Abogada Dirección Jurídica  
Revisó: Daniel Gutiérrez Pérez - Abogado Dirección Jurídica  
Vobo: Ligia Helena Borrero Restrepo - Directora Jurídica  
Rafael Enrique Romero Cruz- Director Administrativo Corporativo