

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 69863

Ref. Expediente N° SD2025/0025640

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 21 de marzo de 2025, **COLOMBIAN COFFEE GROWERS SAS**, solicitó el registro de la Marca **COLOMBIAN COFFEE GROWERS & ROASTERS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** presentó oposición con fundamento en: Literal i) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Engañoso y Literal j) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida.

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

(...) La presente oposición 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.

¹ 30: Café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; granos de café tostados.

Ref. Expediente N° SD2025/0025640

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”.

(...) 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, reproduce e imita una Denominación de Origen para identificar el mismo producto designado en su declaración de protección, así como para productos íntimamente relacionados.

(...) 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.

(...) Como se puede observar el signo solicitado está conformado por una marca mixta cuyo elemento denominativo está compuesto por la expresión “COLOMBIAN COFFEE GROWERS & ROASTERS” en una tipografía especial, acompañada de una pepa de café con dos hojas en el centro, una pepa de café en su costado izquierdo, y otra en el derecho.

Se señala que la marca bajo estudio, al hacer uso de las expresiones “COLOMBIAN COFFEE” (traducción de “café colombiano” en idioma inglés), por definición y la fuerza expresiva propia de las palabras, aquellas transmitirán e informarán que los productos de café pretendidos provienen de Colombia y, como resultado, el consumidor promedio asociará la marca pretendida para productos de café con la Denominación de Origen “Café de Colombia”. En consecuencia, se configura una reproducción e imitación de la Denominación de Origen “Café de Colombia” conllevando a que la marca solicitada pueda aprovechar injustamente su reconocimiento y reputación en el mercado.

En este orden de ideas, se puede evidenciar que el significado de la expresión “COLOMBIAN COFFEE” es ampliamente conocida en el mercado, a pesar de ser una expresión en otro idioma.

(...) De esta manera, nos encontramos frente a una reproducción completa y una evidente imitación de la Denominación de Origen señalada, lo cual permitirá transmitir al consumidor un origen geográfico específico y determinado a los productos de café que identificará (Colombia) y, como consecuencia, se les atribuirá las características/cualidades propias del producto protegido por el Café de Colombia.

Por consiguiente, el signo solicitado reproduce (copia) e imita (ejecuta a ejemplo o semejanza) la Denominación de Origen “Café de Colombia” para identificar su mismo producto designado y productos íntimamente relacionados.

(...) 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

Ref. Expediente N° SD2025/0025640

“COLOMBIAN COFFEE” o “Café Colombiano” no pueden incorporarse en registros marcarios cuando se trata de signos que pretenden identificar el mismo producto designado por la Denominación de Origen.

(...) 2. Identidad y Conexidad Competitiva de Productos

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 se encuentra comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a efectos del presente análisis.

En segundo lugar, los productos que pretende identificar la marca solicitante resultan compartir una clara identidad y conexidad competitiva con el producto protegido por la Denominación de Origen Café de Colombia.

(...) Según el anterior pronunciamiento jurisprudencial, señalamos que los signos en conflicto comparten una identidad de productos y conexidad competitiva, toda vez que la marca “COLOMBIAN COFFEE GROWERS & ROASTERS” (Mixta) solicitada por la la sociedad VITAMIN QUEEN S.A.S, busca identificar los siguientes productos:

Clase 30: Café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; granos de café tostados.

Según lo anterior, se evidencia el inminente conflicto debido a la identidad de productos para el caso bajo estudio, toda vez que la marca pretendida identificará exactamente el mismo producto protegido por la Denominación de Origen en Clase 30, a saber: “Café” (en diferentes presentaciones), resultando inevitable que el consumidor promedio incurra en error respecto la naturaleza de los productos que pretende ofrecer el solicitante en el mercado.

En relación a “Café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos; granos de café tostado”, resaltamos que son diferentes presentaciones del producto protegido “café”, por lo cual comparten una misma finalidad y naturaleza, lo cual refuerza el conflicto previamente definido.

Por otro lado y en relación con los productos descritos como “sucedáneos del café”, al ser productos directamente derivados del café, comparten una misma finalidad y naturaleza, lo cual resalta una íntima conexidad competitiva toda vez que comprenden un género amplio de productos que son sustitutos al café.

(...) Lo anterior implicaría que los consumidores, al visualizar la marca solicitada en el comercio, asuman que cualquier producto de café que se identifiquen bajo esta expresión “COLOMBIAN COFFEE GROWERS & ROASTERS” goza de las características/calidades reivindicadas por la Denominación de Origen Café de Colombia (especie, características, zona geográfica y demás factores naturales y humanos) e incluso que dichos productos han sido autorizados para utilizar la Denominación de Origen.

Como consecuencia de lo anterior, la eventual concesión del registro solicitado podría engañar a los medios comerciales y al público consumidor al brindarle características y cualidades a los productos que pretenda identificar, atribuidos -por el hecho de incorporar la Denominación de Origen por el uso de la expresión “COLOMBIAN COFFEE”. Además, 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 la Denominación de Origen) sino que también perjudicaría a los productores cuyo café sí ha sido autorizado para usar la mencionada Denominación de Origen o el respectivo sello oficial adoptado por

Ref. Expediente N° SD2025/0025640

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” 5 , perdiendo así su ventaja competitiva.

(...) Respecto a la eventual concesión en conjunto (disclaimer) conviene preguntarse: ¿Cuál es el alcance de registros nominativos concedidos en conjunto? Pues, finalmente el acto administrativo mediante el cual se concede un registro marcario otorga el derecho a su uso exclusivo en los términos establecidos en los artículos 154 y siguientes de la Decisión 486 de 2000. Se trata entonces de un acto constitutivo de derechos que goza de la presunción de legalidad y que tiene efectos directos en el comercio respecto de los consumidores y de los demás competidores, por lo que resulta de especial importancia evitar la concesión de registros que finalmente carezcan de un ámbito cierto de protección y puedan derivar, en la práctica, en restricciones indebidas a los demás competidores.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **COLOMBIAN COFFEE GROWERS SAS**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) La marca “COLOMBIAN COFFEE GROWERS & ROASTERS”, que se traduce literalmente al español como “Cultivadores y Tostadores de Café Colombiano”, describe de manera objetiva y directa la actividad empresarial del solicitante. Esta expresión no induce a error ni hace uso indebido de la Denominación de Origen “Café de Colombia”.

El signo solicitado no emplea logotipos, gráficos, sellos ni elementos visuales que se encuentren protegidos por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). El uso de imágenes como granos de café es común y genérico en el sector cafetero, por lo que no constituye exclusividad gráfica atribuible a la FNC ni genera riesgo de confusión.

Se trata, en consecuencia de una denominación que identifica legítimamente a una empresa de caficultores colombianos que realiza labores de cultivo, tostión y exportación de café de origen colombiano, de forma clara, transparente y conforme a la legalidad marcaria vigente.

(...) el uso descriptivo de “Colombian Coffee” no está prohibido, siempre que la marca incluya elementos diferenciadores, tal como ocurre con “Growers & Roasters”.

B. Artículo 135 literal i) – Inducción a error

Estos mismos fallos establecen que en un indicador mixto, el elemento gráfico o nominativo distintivo reduce sensiblemente el riesgo de confusión, incluso cuando se incluyen términos genéricos o descriptivos.

IV. MARCAS SIMILARES REGISTRADAS SIN OPOSICIÓN DE LA FNC

Existen antecedentes registrados como HERMANOS COLOMBIAN COFFEE ROASTERS, COLO COFFEE ROASTERS y CAFELUMBUS, que contienen expresiones similares y no fueron objeto de oposición por parte de la FNC. Esto demuestra tolerancia y legitima el uso actual solicitado.

V. REFLEXIÓN ÉTICA E INSTITUCIONAL

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC), como entidad gremial, tiene entre sus fines estatutarios apoyar al productor colombiano. Resulta entonces contradictorio que se oponga a una sociedad formalmente constituida por caficultores colombianos reales, cuyo propósito es precisamente exaltar y

Ref. Expediente N° SD2025/0025640

comercializar café auténtico de origen colombiano en los mercados internacionales.

Además, la oposición presentada evidencia el uso de una plantilla genérica, con errores sustanciales como la omisión del nombre correcto del solicitante y una deficiente traducción del signo solicitado. Este tipo de actuaciones no solo carece de rigor argumentativo, sino que tampoco contribuye al desarrollo del gremio cafetero, y por el contrario, obstaculiza el crecimiento empresarial de quienes actúan con transparencia, legalidad y compromiso con la promoción del café colombiano.

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 i) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas 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.

Concepto de la norma

Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente del consumidor una distorsión de la realidad respecto de las características del producto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a la protección del interés general del público consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos marcarios.²

Así las cosas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relación que surge entre el signo y los productos o servicios, para concluir si la información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor. Es decir, se pretende que el consumidor confíe en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

En consecuencia, la marca será engañosa cuando informe una cantidad o una naturaleza que no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor. Por lo tanto, será entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que se aplica la marca para poder lograr identificar cuál o cuáles son las características que inciden en su calidad y por las cuales el consumidor lo adquiere.

Literal j) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

² TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0025640

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.

Concepto de la norma

El Título XI de la Decisión Andina 486 contiene las normas relativas a las indicaciones geográficas, género en el que la norma incluye las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Las indicaciones de procedencia son definidas por la norma en los siguientes términos:

“Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.

Así, la indicación de procedencia consiste en un signo indicador del origen de un producto, sin que para su uso se requieran elementos diferentes a la veracidad. En consecuencia, se trata de un término descriptivo del origen del producto, por lo que no existe un uso exclusivo sobre una indicación de procedencia, recayendo el derecho a usarla en cualquier persona que pretenda informar al público sobre el origen de su producto.

Por otra parte, las denominaciones de origen son definidas en los siguientes términos:

“Artículo 201. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.

Como se aprecia en la definición legal, a diferencia de la indicación de procedencia, la denominación de origen requiere que el producto posea unas cualidades o reputación ligadas al origen geográfico, incluidos sus factores naturales y humanos. En otras palabras, una denominación de origen identifica un producto proveniente de una zona geográfica determinada, cuyas características están necesariamente ligadas tanto a las condiciones naturales de dicha zona, como al esfuerzo de una colectividad para conseguir y preservar unas condiciones y costumbres homogéneas, las cuales generan la diferenciación adquirida del producto.

En atención a los derechos así adquiridos por determinada colectividad, y como medida de protección a los consumidores, quienes asocian la referencia a la zona geográfica a la calidad o reputación del producto, la legislación reconoce que ha dejado de ser un término descriptivo para convertirse en un signo distintivo, tal como dispone la norma andina:

“Artículo 220. Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen”.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0025640

(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*”³.

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 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 irregistrabilidad no es de las denominadas causales relativas, sino de las absolutas.

Cabe indicar, que de acuerdo con el artículo 207 andino, solo pueden usar la denominación de origen, previa autorización, quienes directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que ella distingue, siempre que realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada en la declaración de protección y cumplan con otros requisitos exigidos por la oficina nacional. Por tal motivo, el uso de un signo que reproduzca, imite o contenga la denominación de origen por parte de una persona que no cumple los antes referidos requisitos, resulta ser un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte del solicitante:

- Certificado de Origen No. 2025-03972-ICO, emitido por la Organización Internacional del Café, donde consta la exportación de café verde colombiano a Rusia el 19 de noviembre de 2024.

³ Diccionario de la lengua española - Vigésima Segunda Edición. Real Academia de la Lengua Española.

Ref. Expediente N° SD2025/0025640

- Declaración de Exportación No. 6007751922177, emitida por la DIAN, correspondiente a la exportación de café a Finlandia en marzo de 2025, por un valor FOB de USD 78,477.
- Certificado Fitosanitario No. CFE-08-008527-24, expedido por el ICA, que acredita el cumplimiento de los requisitos sanitarios para la exportación de 209 sacos de café verde a Rusia.

a) **Pruebas rechazadas:**

Los documentos atrás referenciados no serán objeto de valoración por impertinentes dado que no hacen referencia a la marca cuyo registro se solicita en el presente expediente, ninguno de ellos la referencia, y por el contrario hacen referencia a cuestiones de comercio exterior por parte del solicitante. El desarrollo de estas actividades no tiene ningún tipo de repercusión frente al análisis de registrabilidad que corresponde adelantar a esta Dirección.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

30: Café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; granos de café tostados.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486:

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones **COLOMBIAN COFFEE GROWERS & ROASTERS**, dispuestas sobre la parte intermedia de dos circunferencias, que contienen en su interior un gráfico de un grano de café con dos hojas a sus lados.

De acuerdo con lo anterior, es palmario resaltar que, el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que “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”.

El Tribunal ha señalado al respecto que:

“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la

Ref. Expediente N° SD2025/0025640

posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario”⁴.

Teniendo en cuenta lo anterior, incurre en la prohibición de registro, el signo que, en su totalidad, o uno de sus elementos, sea capaz de provocar en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, procedencia geográfica, modo de fabricación, aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

Así las cosas, le corresponde a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro resulta engañoso para el consumidor, en el sentido de producir en su mente una distorsión de la realidad en relación con las cualidades de los productos que pretende identificar, sus características, procedencia geográfica, modo de fabricación, aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

De acuerdo con la conformación del signo que se analiza, esta Dirección evidencia que no existe ningún elemento de juicio para concluir que aquel transmite información errada acerca de su procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación y demás características. Y es que, en efecto, la sociedad solicitante del registro **COLOMBIAN COFFEE GROWERS SAS**, es una sociedad colombiana que cuenta con su domicilio en la ciudad de Bogotá – Colombia. Con lo que las asociaciones respecto del país donde se ubica su titular y sus productos se encuentran de conformidad con la realidad.

Respecto de ello, y en razón al análisis de las causales de irregistrabilidad de los literales i) y j) del artículo 135, resulta pertinente aclarar que el hecho de que un signo no pueda incluir, reproducir o contener denominaciones de origen protegidas en su conformación, no implica que eventualmente el producto o servicio a identificar no provenga de dicha ubicación geográfica e incluso que reúna las características de mentada denominación de origen. Se trata de causales con presupuestos diferentes, por lo que la ocurrencia de una no significa la generación de la otra.

En ese orden, la inclusión de las expresiones **COLOMBIAN COFFEE GROWERS & ROASTERS**, y su diseño gráfico, no es algo que pueda ser tomado como una manifestación desinformativa acerca de las propiedades de los productos pretendidos de forma categórica, más aún cuando no se tienen elementos de juicio que corroboren que en efecto se está faltando a la verdad y se le adjudica a los productos de alguna característica (en este caso su origen) que no posee en la realidad.

Es decir, el fin último de la causal no es otro que el consumidor confíe en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

Lo anterior, sin perjuicio de la irregistrabilidad del signo como marca al incurrir en otra causal, concretamente por violentar la prohibición legal especial de imitar una denominación de origen, o cualquier otra de las contempladas en la Decisión 486 de la

⁴ Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca CHIP'S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0025640

Comisión de la Comunidad Andina.

De conformidad con lo anterior, el signo solicitado a registro no resulta engañoso en los términos de la causal aludida; en la medida en que no atenta contra las condiciones de veracidad impuestas en el tráfico mercantil y no informa necesariamente a los consumidores erróneamente sobre los artículos con ella distinguidos.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486: Denominación de origen:

Una denominación de origen debe ser especialmente protegida, ya que su monopolio debe corresponder solo a aquellas personas que están autorizadas para usarla, en razón a que los productos deben tener las características particulares propias que ameritaron la protección como denominación de origen; que indica un lugar geográfico determinado y una calidad especial. No obstante, para efectos de aplicar la causal se requiere que la reproducción e imitación genere un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o que implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

En este caso particular, se pudo constatar que la resolución N°4819 del 4 de marzo de 2005 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, declaró la protección de la denominación de origen “**CAFÉ DE COLOMBIA**”, para distinguir el producto “café de la especie arábica” que tiene como característica ser “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 naturales de localización o geográfico, agroclimático, topográfico del genotipo” y cuya zona geográfica es la 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.).

De la anterior resolución se puede establecer que la denominación de origen “**CAFÉ DE COLOMBIA**” se encuentra debidamente protegida, pues conforme a la declaración emitida por la autoridad competente, esta expresión se refiere a una zona territorial colombiana que se utiliza para designar un producto (café) con unas características especiales.

La tarea de esta Dirección consiste en determinar si la marca solicitada a registro es un signo que reproduce, imita o es semejante a una denominación de origen protegida “**CAFÉ DE COLOMBIA**”, pudiendo causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

En primer lugar, resulta importante precisar que, una denominación de origen debe ser especialmente protegida, ya que su monopolio debe corresponder sólo a aquellas personas que están autorizadas para usarla, en razón a que los productos deben tener las características particulares propias que ameritaron la protección como denominación de origen; que indica un lugar geográfico determinado y una calidad especial.

Con base en los lineamientos expuestos para esta Dirección, el signo solicitado que como se indicó líneas atrás es de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones **COLOMBIAN COFFEE GROWERS & ROASTERS**, dispuestas sobre la parte intermedia de dos circunferencias, que contienen en su interior un gráfico de un grano de café con dos hojas a sus lados, **imita y reproduce** dentro de su conjunto marcario la denominación de origen “**CAFÉ DE COLOMBIA**”.

Lo anterior, considerando que dentro de la denominación que conforma el signo solicitado a registro se incorpora la expresión **COLOMBIAN** – indicativa de una indicación

Ref. Expediente N° SD2025/0025640

geográfica y **COFFEE** – representativa del producto a identificar, y si bien son términos escritos en idioma extranjero, dada su estructura gramatical con su equivalente en español y su uso generalizado, son de fácil comprensión por parte del consumidor. De manera que el signo solicitado incluye todos los elementos que conforman la denominación de origen objeto de especial protección, sin que la inclusión de los términos **GROWERS & ROASTERS**, modifique la percepción que transmite dicha denominación de origen, en tanto que hace referencia al mismo producto protegido: café, proveniente de Colombia, realizando su reproducción total y sustancial de la denominación de origen “**CAFÉ DE COLOMBIA**”, motivo por el cual se asume que su uso por parte del solicitante podría ser catalogado como un aprovechamiento injusto de la denominación, sin que los elementos gráficos y nominativos adicionales logré diluir el riesgo de asociación.

Al respecto, la normatividad vigente señala expresamente que una vez se concede la protección de una denominación de origen, la indicación geográfica que la constituye no puede ser considerada común ni genérica para distinguir los productos que designa, mientras que su reconocimiento permanezca vigente (artículo 220 de la Decisión 486).

Por lo tanto, el uso en el comercio de una denominación de origen se ve limitada a la obtención de la autorización estatal, a través de las entidades delegadas para dicho fin y siempre que se cumplan con las condiciones que dieron origen a su reconocimiento.

Igualmente, queda prohibido el registro de marcas que reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de origen protegida. Así las cosas, cuando el consumidor entre en contacto con el signo solicitado y lo aprecie en su conjunto puede concluir que sus productos comprendidos en la **clase 30**: Café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; granos de café tostados, están relacionados con la Denominación de Origen **CAFÉ DE COLOMBIA**, de manera que su contenido conceptual resulta evidentemente idéntico a la denominación de origen que a pesar de no apropiarse en exclusiva de sus componentes denominativos, estos en sí mismos no pueden ser tratados como comunes ni genéricos por expreso mandato legal.

Además, la norma andina es clara al decir que para la configuración de la causal basta con que el signo cuyo registro se solicita “reproduzca⁵”, “imite⁶” o “contenga⁷” la denominación protegida, sin condicionar la forma como dichas acciones se produzcan en cada caso.

Por lo tanto, se reitera que el uso de las expresiones **COLOMBIAN COFFEE**, junto al tipo de productos pretendidos en la clase 30 Internacional, son catalogados como una reproducción de la denominación de origen protegida “**CAFÉ DE COLOMBIA**”.

De esta forma, tal como se mencionó líneas atrás, el signo solicitado reproduce y contiene la denominación de origen protegida, sin que la expresiones adicionales y su diseño gráfico logren distraer esta reproducción, al no tener injerencia en este asunto, pues aún con la inclusión de estos elementos, la incorporación de los término **COLOMBIAN COFFEE**, son suficientes para considerar que el signo solicitado reproduce la denominación de origen que precisamente se encuentra conformada por dichos vocablos:

⁵ 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. 4. tr. Ser copia de un original. (...). Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Tercera Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ Imitar. (Del lat. imitāri). 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 tercera Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Contener. (Del lat. continēre). 1. tr. Dicho de una cosa: Llevar o encerrar dentro de sí a otra. U. t. c. prnl. 2. tr. Rreprimir o sujetar el movimiento o impulso de un cuerpo. U. t. c. prnl. 3. tr. Reprimir o moderar una pasión. U. t. c. prnl. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima tercera Edición. Disponible en www.rae.es

Ref. Expediente N° SD2025/0025640

“CAFÉ DE COLOMBIA”.

Finalmente, se advierte que, de conceder el registro, se constituiría un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen **“CAFÉ DE COLOMBIA”**, toda vez que el solicitante no cuenta con la autorización de la que trata el artículo 207 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Así las cosas, el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad, ya que imita una denominación de origen protegida, aprovechándose injustamente de su reputación, calidad, y demás características que se deben exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal j) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, no está comprendida en la causal de irreregistrabilidad establecida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **COLOMBIAN COFFEE GROWERS & ROASTERS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por **COLOMBIAN COFFEE GROWERS SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **COLOMBIAN COFFEE GROWERS SAS**, 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 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 12 de septiembre de 2025



⁸ 30: Café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; granos de café tostados.

Ref. Expediente N° SD2025/0025640

**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

