

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 77965

Ref. Expediente N° SD2025/0033815

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 11 de abril de 2025, **ARGEMIRO MORENO MURCIA**, solicitó el registro de la Marca **CAFÉ PUEBLO MÁGICO** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, **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 el derecho prioritario derivado de la declaratoria de protección de la Denominación de Origen Café de Nariño, 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. 6093 del 11 de febrero de 2011, el Superintendente de Industria y Comercio declaró la protección de la Denominación de Origen Café de Nariño, cuyas particularidades son las siguientes:

- *Producto distinguido: Café de la especie arábica*

- *Zona Geográfica:*

Delimitación política: Departamento de Nariño

Delimitación geográfica: Zona ubicada entre los 1300 y los 2300 de los municipios de de Pasto, San José de Alabán, Ancuya, Arboleda, Buesaco, Colón (Génova), Consacá, Cumbitara, Chachagui, El Rosario, El Tablón, El Tablón, Funes, Guaitarilla, Iles, Imues, La Cruz, La Florida, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes, Soto, Mallama, Policarpa, Providencia, Samaniego, Sandoná, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Santacruz, Taminango, Tangua, Túquerres, y Yacuanquer, en el departamento colombiano de Nariño, Mercaderes, Bolívar y Florencia, en Cauca.

- *Características: Café de la especie arábica, de alta acidez, cuerpo medio, notas dulces, limpio, suave y aroma muy pronunciado, que es producido en la zona geográfica delimitada, mediante procesos homogéneos de recolección manual selectiva, beneficio por la vía húmeda, trilla y clasificación manual.*

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

¹ **30:** Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielos.

Ref. Expediente N° SD2025/0033815

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, se debe tomar en consideración que en virtud de la declaración de la protección mencionada, la expresión “Café de Nariño”, antes entendida como una expresión explicativa del género del producto y de su origen geográfico (Nariño), 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”.

(...) 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 el mismo producto identificado designado en su declaración de protección.

(...) 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.

(...) 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 se compone de una marca mixta que incluye en su elemento nominativo la expresión “Pueblo Mágico Café”, acompañada de elementos gráficos como hojas de café y una estructura arquitectónica que remite visual y simbólicamente a pueblos colombianos.

Adicionalmente, el uso de los colores verde y amarillo junto a las palabras “CAFÉ” y “PUEBLO MÁGICO” guarda similitud con la bandera del departamento de Nariño, lo cual refuerza la evocación visual hacia dicho territorio.

En este contexto, se evidencia que la marca solicitada imita y evoca la Denominación de Origen “Café de Nariño”, al hacer alusión simbólica, visual y conceptual a dicho territorio. En consecuencia, su registro resultaría contrario a lo dispuesto por el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como se explicará a continuación.



Es importante resaltar que la solicitante realizó la reivindicación de colores en la solicitud de registro del signo objeto de análisis, para el amarillo y verde lo anterior reafirma la intención clara del solicitante de reclamar exclusividad sobre los colores de la referida bandera, cuyo uso se realizará en empaques de café en cualquier presentación. Ante el eventual registro de la marca solicitada, se

Ref. Expediente N° SD2025/0033815

pueden presentar las siguientes situaciones que pueden generar una afectación directa a la Denominación de Origen y a sus beneficiarios:

Impedir que terceros, beneficiarios y legítimos autorizados usen la Denominación de Origen Café de Nariño, mediante la inclusión de los colores de la bandera de Nariño en sus empaques de café.

1. Obtener una ventaja competitiva frente a otros actores de la cadena de café, informando a Nariño como el origen del producto identificado con la marca objeto de análisis.

2. Abstenerse de iniciar el proceso de autorización de uso de la Denominación de Origen para cualquier presentación comercial que incluya los colores del departamento mencionado.

En este orden de ideas, se evidencia que el uso de los colores de la bandera del departamento de Nariño dentro del conjunto marcario junto a la palabra “café”, además de la intención de identificar productos de “café” y “sucedáneos de café”, configura una indiscutible relación con la Denominación de Origen invocada y permitirá referir al consumidor que todo producto de café que se comercialice con esta marca es un producto originario de Nariño y, por consiguiente, cumple con todas las cualidades y características que definen al Café de Nariño a nivel nacional e internacional.

Como punto adicional, cabe resaltar que la expresión “Pueblo Mágico” tiene un alto contenido evocativo, ya que hace alusión a lugares con valor cultural, histórico y geográfico específico, lo cual puede inducir al consumidor a asociar erróneamente el producto con un territorio protegido como Nariño, especialmente cuando el conjunto marcario se usa para identificar café. Esta asociación se ve potenciada por el hecho de que Nariño es ampliamente reconocido como una región productora de café con Denominación de Origen, y la expresión “Pueblo Mágico”, en dicho contexto, puede ser entendida como una referencia indirecta a dicha región.

(...) Respecto al uso a título informativo, le recordamos al Despacho que es necesario contar con una previa autorización de uso 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 o sus respectivas representaciones gráficas 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, los términos “Café”, “Nariño” y/o sus representaciones gráficas no pueden incorporarse en registros marcarios cuando se trata de signos que pretenden identificar el mismo producto designado por la Denominación de Origen Café de Nariño.

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

(...) Se evidencia entonces el inminente conflicto debido a la identidad de productos que presentan los signos en cuestión, toda vez que la marca pretendida identificará exactamente el mismo producto protegido por la Denominación de Origen en Clase 30, a saber: “Café”, resultando inevitable que el consumidor promedio incurra en error respecto la naturaleza de los productos

Ref. Expediente N° SD2025/0033815

que pretende ofrecer el solicitante en el mercado.

(...) El uso de una marca que evoca indirectamente una región protegida como Nariño puede llevar a los consumidores a creer, de forma equivocada, que el café proviene de esa zona y que cumple con las condiciones especiales que caracterizan al "Café de Nariño". Esto no solo engaña al público, sino que también afecta el sistema de protección de la Denominación de Origen, que exige autorización previa y garantiza la calidad y el origen del producto. Permitir este tipo de registros debilita la confianza en las marcas verdaderamente autorizadas y perjudica a los productores que sí cumplen con todos los requisitos.

3. Puede engañar a los medios comerciales o al público, sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, las cualidades del producto (café) que pretende identificar

Una de las funciones principales de la Denominación de Origen es la de proteger al consumidor mediante la información de la procedencia y características del producto distinguido por ella, generando en aquél la confianza de que el producto que adquiere ostenta las cualidades por las cuales fue protegida la Denominación de Origen. Lo anterior, implicaría que los consumidores al visualizar la marca solicitada en el comercio asuman que cualquier producto de café comercializado, promocionado o distribuido bajo el conjunto marcario de la marca solicitada "Café Pueblo Mágico" (Mixta), goza de las características y calidades reivindicadas por la Denominación de Origen Café de Nariño (especie, características, zona geográfica y demás factores naturales y humanos) e incluso que dichos productos han sido autorizados para utilizar la Denominación de Origen.

Así pues, la eventual concesión del registro solicitado podría engañar a los medios comerciales y al público consumidor al brindarle características y cualidades a los productos de café que pretende identificar la marca objeto de análisis, atribuyéndoles la misma procedencia del producto destacado por la Denominación de Origen Café de Nariño, al hacer uso de la bandera del departamento de Nariño junto a la intención de identificar productos de café

(...) Esta inclinación del consumidor a preferir productos asociados, incluso indirectamente, con una Denominación de Origen, constituye una ventaja competitiva desleal si el solicitante no cuenta con la respectiva autorización, y ha sido reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio en múltiples pronunciamientos.

(...) Respecto a la eventual concesión en conjunto del registro (disclaimer), conviene preguntarse: ¿cuál es el verdadero alcance de registros nominativos que, aunque incluyan elementos descriptivos o geográficos, son concedidos como marcas exclusivas? Es importante recordar que el acto administrativo mediante el cual se concede un registro marcario otorga un derecho exclusivo de uso, en los términos establecidos por los artículos 154 y siguientes de la Decisión 486 de 2000.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **ARGEMIRO MORENO MURCIA**, **NO** dio respuesta a la oposición presentada.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0033815

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:

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:

² TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0033815

“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:

(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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0033815

(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.

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, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe

Ref. Expediente N° SD2025/0033815

de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

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 **PUEBLO MÁGICO CAFÉ**, dispuestas dentro de una circunferencia, acompañados por el dibujo de dos hojas de café, una catedral, una tienda y otros diseños, reivindicando colores.

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 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. La inclusión de los colores representativos de la bandera del Departamento de Naariño 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.

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

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° SD2025/0033815

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.

Ahora, a pesar de que el diseño gráfico puede evocar la referenciación a una región geográfica determinada, en este caso el Departamento de Nariño, ello no obsta para endilgar que haciendo uso de esta representación se proporciona información incongruente o engañosa que pueda afectar al consumidor.

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 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 deber 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 Dirección de Signos Distintivos, declaró mediante Resolución No. 6093 del 11 de febrero de 2011, la protección de la denominación de origen **CAFÉ DE NARIÑO**, para distinguir café que tiene las siguientes características: “El producto se caracteriza por ser un café de la especie arábica, de alta acidez, cuerpo medio, notas dulces, limpio, suave y aroma muy pronunciado, que es producido en la zona geográfica delimitada, mediante procesos homogéneos de recolección manual selectiva, beneficio por la vía húmeda, trilla y clasificación manual.”; Producido en la zona geográfica delimitada para la producción y procesamiento es la comprendida entre los 1300 y los 2300 msnm de los Municipios de Pasto, San José de Alabán, Ancuya, Arboleda, Buesaco, Colón, (Génova), Consacá, Cumbitara, Chachagui, El Rosario, El Tablón, El Tambo, Funes, Guaitarilla, Iles, Imues, La Cruz, La Florida, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes, Soto, Mallama, Policarpa, Providencia, Samaniego, Sandoná, San Bernardo, San Lorenzo San Pablo, San Pedro de Cartago, Santacruz, Taminango, Tangua, Túquerres, Yacuanquer del Departamento de Nariño, y Mercaderes, Bolívar y Florencia del Departamento del Cauca.

De la anterior resolución se puede establecer que la denominación de origen **CAFÉ DE**

Ref. Expediente N° SD2025/0033815

NARIÑO 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 NARIÑO”**, pudiendo causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

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 expresiones **PUEBLO MÁGICO CAFÉ**, dispuestas dentro de una circunferencia, acompañados por el dibujo de dos hojas de café, una catedral, una tienda y otros diseños, reivindicando colores., **imita y evoca** dentro de su conjunto marcario la denominación de origen **“CAFÉ DE NARIÑO”**.

Lo anterior, considerando que dentro del diseño gráfico se incluye la representación de la bandera del Departamento de Nariño, caracterizada por los colores amarillo y verde, los cuales fueron objeto de reivindicación, siendo estos los colores que resaltan en todo su diseño gráfico dado que los colores restantes son el color café y blanco, de manera que, de una visión general de este elemento que, como se dijo, corresponde a la representación de la bandera del Departamento de Nariño, es de fácil percepción por el consumidor. Así las cosas, la inclusión de la palabra **CAFÉ** junto a los colores que representan la bandera del Departamento de Nariño, transmite de manera inmediata y directa la idea inmersa en la denominación de origen objeto de especial protección **CAFÉ DE NARIÑO**, sin que la inclusión de los términos **PUEBLO MÁGICO**, modifique la percepción que transmite dicha denominación de origen, 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 el contenido arbitrario del término **PUEBLO MÁGICO**, 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 y lo aprecie en su conjunto puede concluir que sus productos: **30:** Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, están relacionados con la Denominación de Origen **CAFÉ DE NARIÑO**, al hacer referencia al mismo producto: café, de manera que su contenido conceptual resulta evidentemente semejante 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

Ref. Expediente N° SD2025/0033815

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 los colores que representan la bandera del Departamento de Nariño junto a la expresión CAFÉ, que además corresponde al producto a identificar en clase 30 Internacional, son catalogados como una acción que imita la denominación de origen protegida **“CAFÉ DE NARIÑO”**.

De esta forma, tal como se mencionó líneas atrás, el signo solicitado imita y evoca la denominación de origen protegida, sin que la expresión **PUEBLO MÁGICO** logre distraer esta imitación, al no tener injerencia en este asunto, pues aún con la inclusión de estos elementos, la incorporación del término **CAFÉ junto a los colores que representan la bandera del Departamento de Nariño**, son suficientes para considerar que el signo solicitado imita la denominación de origen que precisamente se encuentra conformada por los vocablos que refieren exactamente la misma idea: **“CAFÉ DE NARIÑO”**.

Finalmente, se advierte que, de conceder el registro, se constituiría un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen **“CAFÉ DE NARIÑO”**, 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 irregistrabilidad, 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 irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal j) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, no se encuentra comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal i) 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 **CAFÉ PUEBLO MÁGICO** (Mixta) para

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. imitari). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima 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. Reprimir 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

Resolución N° 77965

Ref. Expediente N° SD2025/0033815

distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por **ARGEMIRO MORENO MURCIA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **ARGEMIRO MORENO MURCIA**, 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 1 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁸ **30:** Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.