

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79694

Ref. Expediente N° SD2025/0002417

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 15 de enero de 2025, **D1 SAS**, solicitó el registro de la Marca **D1 HECHO EN COLOMBIA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1059, **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 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

¹ **35:** Servicios de comercialización al por mayor y al por menor de productos que se venden en supermercados tales como; alimentos y bebidas; productos de aseo personal; cosméticos; productos de limpieza; electrodomésticos, medicinas, utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines esponjas, cepillos, material de limpieza, cubiertos, artículos decorativos, artículos deportivos, juegos, juguetes, ropa de cama, adornos, artículos para el hogar, porcelana y loza y en general servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad.



Ref. Expediente N° SD2025/0002417

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”.

(...) 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, imita y contiene una Denominación de Origen para identificar servicios íntimamente relacionados con los aquellos designados 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.

(...) Como se puede observar, el signo solicitado está conformado por una marca mixta cuyo elemento gráfico que presenta un rombo inclinado con la letra “D” en mayúscula y un círculo con el número “1” en su parte superior derecha. Alrededor del rombo, en una disposición circular, se encuentra la expresión “HECHO EN COLOMBIA”.

Conforme a lo anterior, se evidencia que la marca solicitada al incluir las expresión “HECHO EN COLOMBIA” informa y transmite, por la fuerza expresiva propias de las palabras, a Colombia como el origen geográfico de los productos que pretende comercializar al por mayor y al por menor como alimentos y bebidas (incluyendo productos de café), en consecuencia, en caso de que la marca pretendida comercialice productos de café, los actores del comercio podrán interpretar, en toda oportunidad, que la marca bajo estudio comercializa únicamente “café hecho en Colombia”, “café colombiano” o “Café de Colombia”, producto que se encuentra protegido por la Denominación de Origen fundamento de este escrito.

De esta manera, la eventual concesión de la marca solicitada “D1 HECHO EN COLOMBIA” (Mixta) generará que los consumidores se encuentren frente a un riesgo de confusión inminente, toda vez que podrían encontrar productos de café que serán ofrecidos y comercializados a través de los servicios pretendidos por el solicitante, y erróneamente asumirán que aquellos les permitirán adquirir productos de café que ostentan las características de calidad y origen del producto protegido por la Denominación de Origen referida.

Teniendo en cuenta lo anterior, el signo solicitado reproduce parcialmente (copia), imita (se ejecuta a imagen y semejanza) y evoca (hace referencia directa) a la Denominación de Origen “Café de Colombia” para servicios íntimamente relacionados con el producto protegido por esta.

Por otro lado, se considera de especial relevancia recordar al Despacho que

Ref. Expediente N° SD2025/0002417

respecto a la reproducción parcial de una Denominación de Origen que realice un signo distintivo, puede tener capacidad evocativa a un origen geográfico al analizar el conjunto marcario y la cobertura que se pretende identificar.

(...) 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. A pesar de lo anterior, la eventual autorización no permite la inclusión de las expresiones que conforman la Denominación de Origen (Café y Colombia) 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.).

(...) 2. Conexidad de 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.

Paralelamente, los servicios que pretende identificar la marca solicitante resultan compartir una clara conexidad competitiva con el producto destacado por la Denominación de Origen Café de Colombia.

(...) En este orden de ideas, ponemos de presente al Despacho que en relación con esta cobertura tan amplia se presenta un inminente riesgo de confusión y de asociación con la Denominación de Origen y un aprovechamiento injusto de su notoriedad, en la medida en que, este tipo de servicios de comercialización es sumamente amplio, debido a que abarca una gran variedad de productos que se encuentran en supermercados, incluyendo alimentos y bebidas, grupo de productos dentro del cual puede entrar el café.

Lo anterior implica que, además de estar incurso en la causal de engaño, el signo sin lugar a dudas supondría un riesgo de confusión y asociación por parte del consumidor, quien válidamente esperará adquirir productos de “café” provenientes de Colombia y en el servicio de comercialización que identificará la marca “D1 HECHO EN COLOMBIA” (Mixta).

De esta manera evidenciamos que para este caso en concreto queda plenamente verificado que estos servicios son necesariamente complementarios para la comercialización y posicionamiento del producto protegido por la Denominación de Origen Café de Colombia.

(...) En este sentido, ponemos de presente al Despacho y que en relación con la cobertura, se presenta un inminente riesgo de confusión y de asociación con la Denominación de Origen además de un aprovechamiento injusto de su notoriedad, en la medida en que no solamente el consumidor promedio sino cualquier agente de la cadena productiva y de la distribución del café, podrá asociar de forma directa e inmediata que el café comercializado bajo esta marca es aquel que cumple con todos los estándares y características que destacan y distinguen al Café de Colombia a nivel local e internacional.

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

Teniendo en cuenta que una de las funciones principales de la Denominación de

Ref. Expediente N° SD2025/0002417

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, resulta claro que un servicio de comercialización al por mayor y al por menor de productos que se venden en supermercados tales como; alimentos y bebidas; que incluya la expresión “D1 HECHO EN COLOMBIA” identificará y/o asociará sin duda alguna al origen colombiano de los productos comercializados lo cual implicará que los consumidores asuman que cualquier producto de café comercializado bajo esta expresión goza de las características y calidades reivindicadas por la Denominación de Origen Café de Colombia (especie, características, zona geográfica y demás factores naturales y humanos) e incluso que dicho servicios comercializarán/posicionan productos que 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 sobre las características y cualidades de los servicios ofrecidos y de los productos objeto de los servicios de comercialización que ofrecería al mercado respecto a productos de café, atribuyéndoles -por el hecho de incorporar la Denominación de Origen- aquellas características y calidades especiales de la misma. 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 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” 12 , perdiendo así su ventaja competitiva.

(...) Un consumidor que eventualmente encuentre los servicios identificados con la marca “D1 HECHO EN COLOMBIA” (Mixta) estará más inclinado a adquirirlos sólo por el hecho de hacer referencia a la Denominación de Origen, lo que prueba que el ahora solicitante estaría aprovechando, desleal e injustamente, el prestigio de aquélla.

(...) 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, **D1 SAS**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) a. La marca pretendida por mi representada no reproduce la denominación de origen protegida en todo o en parte.

b. En ningún momento se incluye dentro de la descripción de servicios amparados por la marca pretendida el producto protegido por la denominación en cuestión, a saber café de la especie arábica, ni producto alguno a base de café.

Ref. Expediente N° SD2025/0002417

c. El uso de la expresión Colombia no es apropiable de manera exclusiva, al indicar de forma directa el origen de un producto o servicio.

2.1.3. Sumado a lo anterior, el elemento distintivo de la marca pretendida por mi representada es la expresión y marca registrada y notoriamente conocida D1, por lo que es ésta la expresión distintiva que al ser percibida por el consumidor le permite asignar correctamente su origen empresarial.

2.1.4. Ahora bien, es de señalar que al efectuarse en la base de datos de esa entidad, SIPI, una búsqueda de antecedentes marcarios de las expresiones HECHO EN COLOMBIA, se evidencia que un buen número de marcas en la misma y en diferentes categorías, emplean o bien las expresiones analizadas, esto es, HECHO EN COLOMBIA, o bien expresiones como 100% COLOMBIANA, o, HECHO EN XXXXX (Algún Departamento o municipio del país), o HECHO EN LATINOAMÉRICA, o las expresiones DE COLOMBIA coexistiendo todas estas con la denominación de origen en cuestión, dado que como mencionamos, lo que reproducen unas y otras marcas es las partículas "en Colombia", "de Colombia" o incluyen expresiones semejantes como colombiana(o).

(...) Por tanto, al ser las anteriores expresiones descriptivas del origen o procedencia de los productos o servicios de interés, los demás empresarios en cualquier categoría tendrán la libertad de usarlas, acompañadas de elementos distintivos que contribuyan a su registro, y sobre los cuales, precisamente recae la distintividad de cada una de las marcas que los contienen.

(...) 2.2.4. Concluimos entonces, que el presente caso deberá tener un tratamiento similar al analizado por el Despacho en el año 2023 y por el Honorable Consejo de Estado en 2018, dado que en manera alguna la marca D1 HECHO EN COLOMBIA (mixta) en clase 35 Int, vulnera los derechos que detenta la sociedad opositora sobre su denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA, y mucho menos se genera riesgo de confusión entre el público consumidor, con la coexistencia de ambos signos en el mercado colombiano.

2.2.5. Aunado a lo anterior, el opositor no puede fundamentar la supuesta confundibilidad entre los signos cotejados, basándose únicamente en que las marcas comparten un elemento descriptivo como lo es la afirmación o atribución del origen "HECHO EN COLOMBIA/DE COLOMBIA", puesto que evidentemente se trata de una expresión que responde a la pregunta ¿De donde es el producto? ¿Cuál es el origen del producto? y en ese sentido, no resulta elemento suficiente para derivar confundibilidad entre uno y otro signo, y por ende negar la marca que nos ocupa.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0002417

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:

“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:

² TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0002417

“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.

(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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0002417

(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 servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

35: Servicios de comercialización al por mayor y al por menor de productos que se venden en supermercados tales como; alimentos y bebidas; productos de aseo personal; cosméticos; productos de limpieza; electrodomésticos, medicinas, utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines esponjas, cepillos, material de limpieza, cubiertos, artículos decorativos, artículos deportivos, juegos, juguetes, ropa de cama, adornos, artículos para el hogar, porcelana y loza y en general servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0002417

trata de un signo de naturaleza mixta, conformado por la frase **D1 HECHO EN COLOMBIA** incluida en un diseño particular.

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. Y es que, en efecto, la frase **D1 HECHO EN COLOMBIA** utilizada por una sociedad de origen colombiano para identificar servicios de comercialización de productos de diversa categoría, no parece utilizar expresiones que atenten contra la realidad, en la medida en que la idea detrás de la frase objetada por el opositor es que D1 es hecho en Colombia, situación real si se tiene en cuenta el origen detrás de D1. Además, vemos que la marca cotejada pretende identificar servicios y no productos, por ende, su referenciación se hace en relación a ellos, de manera que cualquier asociación respecto del país donde se ubica su titular y sus servicios 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 una denominación de origen protegida 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 la 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.

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° SD2025/0002417

En ese orden, la inclusión de las expresiones **D1 HECHO EN COLOMBIA**, no es algo que pueda ser tomado como una manifestación desinformativa acerca de las propiedades de los servicios 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 servicios 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 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 servicios 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 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0002417

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, conformado por la frase **D1 HECHO EN COLOMBIA** incluida en un diseño particular., **NO** incorpora dentro de su conjunto marcario elementos, que reproduzcan, imiten o evoquen la denominación de origen **“CAFÉ DE COLOMBIA”**.

En el caso en particular, es evidente que la combinación de los elementos del signo solicitado logra desvirtuar el concepto contenido en la denominación de origen protegida **“CAFÉ DE COLOMBIA”**, por lo que su uso por parte del solicitante no podría ser catalogado como un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen **“CAFÉ DE COLOMBIA”**, en la medida en que no hace referencia alguna al producto **CAFÉ** sobre el cual recae dicha denominación. Al respecto, resulta indispensable tener presente que la frase HECHO EN COLOMBIA, va acompañada y precedida por la indicación D1, lo cual implica que su concepto este directamente ligado a dicha expresión, y no debe ser analizado de manera aislada ni tampoco en relación con los productos a identificar, lo que permite que, a simple vista, el consumidor asocie la frase con el servicio identificado por D1, más no con los productos individualmente considerados. Y menos aún con el producto café el cual ni siquiera es mencionado dentro de su cobertura. Por ende, es posible evidenciar que el signo solicitado no reproduce, imita o evoca la denominación de origen **CAFÉ DE COLOMBIA**.

Sobre este particular, resulta importante tener presente que la denominación de origen objeto de especial protección es **CAFÉ DE COLOMBIA**. Y al revisar el signo solicitado a registro no se observa ninguna referenciación al producto CAFÉ originario del territorio colombiano. Por su parte, el signo pretende identificar servicios y no productos, y dentro de su cobertura tampoco se hace mención al café, sino a alimentos de forma generalizada.

En suma de lo anterior, para que el consumidor concluya que el signo solicitado **D1 HECHO EN COLOMBIA** hace una especie de referencia oculta a la denominación de origen **CAFÉ DE COLOMBIA** como propone la sociedad opositora, necesitaría de un análisis y un proceso imaginativo no solo complejo, sino también rebuscado, que ciertamente no realizará, máxime cuando no se hace referencia a ningún producto sino a un servicio que será con el cual se vinculará dicha frase. Ello, porque lo que suele hacer el consumidor medio es basar su elección en impresiones sencillas y básicas de los signos a los que es expuesto en el mercado.

Con lo dicho no se pretende desconocer que la conducta tipificada en la causal de irregistrabilidad del literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíba que un signo solicitado a registro evoque una denominación de origen. Lo que aquí se plantea es que la evocación al signo protegido debe ser clara y evidente, y no sustentarse en procesos imaginativos que el consumidor no realizará por su grado de complejidad, por lo abstractos que resultan o por lo absurdos que pueden llegar a ser.

Por lo tanto, en este caso no estamos ante un uso solapado de una denominación de origen protegida.

Así las cosas, es claro que el signo solicitado **D1 HECHO EN COLOMBIA** es una configuración sustancialmente diferente de la denominación de origen protegida, a tal

Ref. Expediente N° SD2025/0002417

punto que ni siquiera transmite una idea similar a aquella, por lo que no se configura ninguna de las conductas vedadas por la norma.

En consecuencia, el signo solicitado en el presente trámite administrativo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos por la norma comunitaria en mención.

Adicionalmente, visto el Sistema de Información de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

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

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **D1 HECHO EN COLOMBIA** (Mixta).



Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

35: Servicios de comercialización al por mayor y al por menor de productos que se venden en supermercados tales como; alimentos y bebidas; productos de aseo personal; cosméticos; productos de limpieza; electrodomésticos, medicinas, utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines esponjas, cepillos, material de limpieza, cubiertos, artículos decorativos, artículos deportivos, juegos, juguetes, ropa de cama, adornos, artículos para el hogar, porcelana y loza y en general servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: D1 SAS
Calle 77a No. 11 – 32
BOGOTA CUNDINAMARCA
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar a **D1 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

Resolución N° 79694

Ref. Expediente N° SD2025/0002417

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 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS