

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82815

Ref. Expediente N° SD2025/0032435

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 8 de abril de 2025, **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, solicitó el registro de la Marca **CAFÉ COLOMBIA CREMA DE CAFÉ** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, **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.

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

¹ 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Ref. Expediente N° SD2025/0032435

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 productos íntimamente relacionados al producto designado en su declaración de protección.

(...) 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 corresponde a una marca nominativa compuesta por la expresión “CAFÉ COLOMBIA CREMA DE CAFÉ”, dentro de la cual se incorpora de manera destacada la expresión “CAFÉ COLOMBIA”, la cual coincide sustancial y fonéticamente con la denominación de origen protegida “CAFÉ DE COLOMBIA”.

Se señala que la marca bajo estudio, al incorporar la expresión “CAFÉ COLOMBIA” transmite, por la fuerza expresiva y significado natural de las palabras, la idea de que los productos identificados provienen de Colombia. En consecuencia, el consumidor promedio tenderá a asociar dichos productos con la Denominación de Origen “Café de Colombia”. Esta asociación directa configura una referencia indebida a la Denominación de Origen, que permite a la marca solicitada aprovechar injustamente su reconocimiento y prestigio en el mercado.

De esta manera, nos encontramos frente a una reproducción y referencia inequívoca de la Denominación de Origen señalada, lo cual permitirá transmitir al consumidor un origen geográfico específico y determinado (Colombia) a los productos pretendidos (bebidas alcohólicas que se elaboren con base a café) que identificará 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 (se ejecuta a imagen y semejanza) la Denominación de Origen “Café de Colombia” para identificar productos íntimamente relacionados con el producto designado.

(...) Respecto al uso a título informativo, vale precisar que toda utilización de una denominación de origen protegida, como “Café de Colombia”, requiere autorización expresa de la entidad competente, previa tramitación del procedimiento formal establecido para tal efecto.

No obstante, incluso la eventual existencia de dicha autorización no habilita la inclusión de las expresiones que conforman la Denominación de Origen en un registro marcario, en tanto ello implicaría la pretensión de exclusividad sobre un signo de uso colectivo, lo cual resulta incompatible con la naturaleza jurídica y el régimen de protección de las denominaciones de origen.

Esto se debe a que una marca, por su propia naturaleza jurídica, puede ser transferida, licenciada, embargada o enajenada por su titular, lo cual entra en contradicción con el carácter colectivo, controlado y condicionado que rige a las denominaciones de origen, que operan bajo principios de trazabilidad, garantía de origen, cumplimiento de condiciones técnicas y control de calidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0032435

Así entonces, las expresiones “Café de Colombia”, “Café Colombia” o similares no pueden ser incorporadas en registros marcarios, especialmente cuando se pretende identificar productos complementarios o sustitutos al producto designado por la denominación de origen, como en este caso lo son las bebidas alcohólicas a base de café. La apropiación de tales expresiones mediante registro marcario vulnera el régimen de protección conferido a la denominación de origen y afecta el interés colectivo que ésta representa.

(...) 2. 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 comparten una clara conexidad competitiva con el producto protegido por la Denominación de Origen Café de Colombia.

(...) De acuerdo con lo anterior, señalamos que los signos en conflicto presentan una marcada conexidad competitiva, toda vez que la marca “CAFÉ COLOMBIA CREMA DE CAFÉ” (nominativa), solicitada por el Departamento de Antioquia, busca identificar los siguientes productos:

Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Se evidencia una fuerte relación competitiva en el caso bajo estudio, dado que los productos de la clase 33 pueden utilizarse de forma claramente complementaria o sustitutiva respecto al café, al haberse convertido este en un ingrediente ampliamente utilizado en la elaboración de bebidas alcohólicas.

Esto se aprecia con claridad al considerar que los productos descritos en la clase 33 comparten una finalidad común con los productos de café, pudiendo sustituirse o complementarse entre sí. Por ejemplo, un consumidor promedio puede:

i) Optar por cualquiera de los productos descritos en la Clase 33 con el fin de acompañar su dieta alimentaria y sustituir las bebidas/productos a base de café.

ii) Utilizarlos en el campo gastronómico como ingredientes para la preparación de alimentos o bebidas realizando un uso complementario con los productos de café.

Específicamente, resaltamos que el café es perfectamente complementario para la preparación de “bebidas alcohólicas”, por cuanto el café puede servir como producto ingrediente en su preparación y producción, tal y como sucede con múltiples actores en el mercado que buscan agregar nuevos sabores e ingredientes a las bebidas de alcohólicas

(...) 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 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 al encontrarse con la marca en el mercado los consumidores asuman erróneamente que cualquier bebida alcohólica que

Ref. Expediente N° SD2025/0032435

contenga café como ingrediente y que se comercialice bajo la expresión “CAFÉ COLOMBIA CREMA DE CAFÉ” cuenta con las características y calidades protegidas por la Denominación de Origen Café de Colombia. Esto incluye su especie, características particulares, zona geográfica de producción y demás factores naturales y humanos que conforman su reputación. Incluso, podría llevar a pensar que dichos productos han sido formalmente autorizados para usar la Denominación de Origen, lo cual no corresponde a la realidad ni al régimen legal que la ampara.

Como consecuencia de lo anterior, la eventual concesión del registro solicitado podría inducir a error a los consumidores y a los medios comerciales, al atribuir a las bebidas alcohólicas a base de café características y calidades propias de la Denominación de Origen Café de Colombia, únicamente por incorporar una referencia directa a la misma.

(...) Un consumidor que eventualmente encuentre en el mercado productos identificados con la marca “CAFÉ COLOMBIA CREMA DE CAFÉ” (Mixta) estará razonablemente inclinado a adquirirlos únicamente por la inclusión de esa expresión, asumiendo que están avalados por la Denominación de Origen.

(...) 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, **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) En este sentido queremos observar que la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA es titular del certificado de registro No. 275959 marca FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - CAFE COLOMBIA (nominativa) para distinguir “bebidas alcohólicas (excepto cervezas), productos comprendidos en la clase 33 internacional.

La FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA pertenecen a un mismo grupo empresarial de acuerdo con lo establecido por la Resolución 51804 del 5 de agosto de 2022 emitida por la Superintendente de Industria y Comercio. Al pertenecer al mismo grupo empresarial los titulares de las marcas CAFÉ COLOMBIA CREMA DE CAFÉ y FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – CAFÉ COLOMBIA, la marca solicitada para registro bajo este expediente es una marca derivada de la ya registrada y por lo tanto puede ser registrada teniendo en cuante que el rasgo distintivo para proteger productos comprendidos en la clase 33 es CAFÉ COLOMBIA.

(...) De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que la marca solicitada para registro por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y la marca de propiedad de la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE hacen parte del mismo “grupo empresarial”, compartiendo la misma expresión CAFÉ COLOMBIA.

(...) Aclarado que la marca solicitada para registro CAFÉ COLOMBIA CREMA

Ref. Expediente N° SD2025/0032435

DE CAFÉ a nombre del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA pertenece al mismo grupo empresarial a que pertenece la marca previamente registrada bajo certificado No. 275959 marca FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - CAFE COLOMBIA (nominativa) para distinguir “bebidas alcohólicas (excepto cervezas), podemos concluir que la solicitud de registro de la marca objeto de oposición es una marca derivada de la ya existente para distinguir los mismos productos comprendidos en la clase 33 internacional.

Por otra parte, la marca solicitada para registro CAFÉ COLOMBIA CREMA DE CAFÉ debe ser tenida en cuenta en su conjunto y no exclusivamente la expresión CAFÉ COLOMBIA la cual ya hace parte de una marca registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 33 para “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”. Los consumidores al encontrarse con una bebida alcohólica distinguida con esta marca podrán identificar fácilmente su procedencia sin causar confusión o riesgo de asociación.

(...) La denominación de origen protegida por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA se encuentra protegida para distinguir café, producto distante de las bebidas alcohólicas que identifica el signo solicitado para registro.

- Especialidad de productos a distinguir. La marca CAFÉ COLOMBIA CREMA DE CAFÉ distingue: “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).”, productos comprendidos en la clase 33 internacional.

Los consumidores de cada uno de los productos no son los mismos y por lo tanto no incurrirían en error. Un consumidor que busque una bebida alcohólica no acude a una cafetería ni viceversa.

(...) Partiendo de la base de que una denominación de origen debe ser protegida respecto de los productos que cobija en razón a sus características, la marca solicitada para registro no induciría a confusión o riesgo de asociación a los consumidores en la medida que ellos tienen claro cuál es el origen empresarial de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA y de las marcas FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – CAFÉ COLOMBIA y CAFÉ COLOMBIA – CREMA DE CAFÉ.

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 e) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Concepto de la norma

Ref. Expediente N° SD2025/0032435

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger². El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así, vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?”³.

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan “exclusivamente” en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable *“la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca”*⁴.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado⁵.

Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o un conjunto de propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberán considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras “excelente”, “supremo”, “extraordinario”, “ideal”, “mejor”, y otras equivalentes. Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a título de marca en relación con ninguna clase de productos o servicios⁶. Antes al contrario, éstas y cualesquiera indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios deben permanecer a la libre disposición de todos los empresarios. Por este motivo hay que descartar *prima facie* la posibilidad de que una indicación descriptiva de la calidad pueda ser registrada como marca⁷”.

Descriptividad en virtud de la cantidad del producto o servicio

² Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 14-IP-96,

³ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 59-IP-2004.

⁴ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995.

⁵ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 27-IP-1995, de 25 de Octubre de 1996, Marca EXCLUSIVA: “Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”.

⁶ “Cabe afirmar, por tanto, que en la hipótesis de las indicaciones descriptivas de la calidad se debilita y llega casi a desaparecer la conexión entre la indicación descriptiva y los productos o servicios a lo que pretende aplicarse.” Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

⁷ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

Ref. Expediente N° SD2025/0032435

“Dentro de las indicaciones descriptivas en virtud de la cantidad, se encuentran las palabras docena, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., o sus correspondientes abreviaturas; las cuales no podrán registrarse como marca. Ni siquiera en el hipotético supuesto de que el solicitante de una marca consistente en una indicación descriptiva de la cantidad acreditara el carácter distintivo de la misma, basado en el uso, debería tener acceso al Registro de marcas tal indicación. La razón de ello es que las indicaciones descriptivas de la cantidad, el peso o el volumen, deben permanecer disponibles para que puedan ser libremente utilizadas por todos los empresarios. Podrán, en cambio, ser registradas como marcas las indicaciones descriptivas del peso, la dimensión o el volumen que tengan carácter histórico, siempre que las mismas hayan dejado de utilizarse en el comercio y su significado descriptivo se haya borrado en la mente de los consumidores⁸”.

Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino del producto o servicio, son aquellos que informan acerca del modo y tiempo adecuado para usar o consumir los correspondientes productos. “Como por ejemplo expresiones inglesas como “After Dinner”, en relación con cigarros, y “After Shave”, con respecto a una loción para ser aplicada después del afeitado. La inscripción como marca de indicaciones concernientes al destino de los productos invocando la notoriedad de las mismas, en virtud del uso efectuado por el solicitante, tropezará casi siempre con obstáculos prácticamente insuperables, porque el monopolio marcario sobre una indicación descriptiva del destino del producto limitaría muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de los empresarios del sector⁹”.

Descriptividad en virtud del valor del producto o servicio

Las indicaciones descriptivas en virtud del producto o servicio comprenden, ante todo, “las expresiones que con carácter general denotan la valoración que debe asignarse a un producto o servicio con respecto a los restantes: por ejemplo, las expresiones “caro”, “barato”, “económico”, “original”, “auténtico”, etc. Dentro de este grupo de indicaciones ocupan un lugar destacado las relativas al precio de los productos o servicios; particularmente, las denominaciones de las unidades monetarias (“libra esterlina”, “dólar”, “euro”, etc.). Fuera del ámbito de la subprohibición expuesta hay que situar, en cambio, los nombres de las unidades monetarias históricas y actualmente en desuso (“onza”, “doblón”, etc.). También son prácticamente infranqueables los obstáculos que para un monopolio marcario se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de la totalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de los productos o servicios¹⁰”.

Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio

“La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geográfico puede tropezar con obstáculos difícilmente superables, (...) en la medida en que deberá, en efecto, vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones o localidades que sean conocidas por el público como indicaciones que denotan el origen geográfico de los correspondientes productos o servicios. Si los consumidores enlazan el nombre de una localidad o región con los productos o servicios a los que pretende aplicarse la marca constituida por tal nombre geográfico, la marca deberá denegarse porque este nombre

⁸ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

⁹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

¹⁰ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.



Ref. Expediente N° SD2025/0032435

debe permanecer a la libre disposición de todos los empresarios del ramo que estén asentados en la correspondiente localidad o zona¹¹".

Descriptividad en virtud de las características del producto o servicio

"Será suficiente alegar y demostrar que la denominación o el signo solicitado como marca puede servir en el comercio para indicar cualquier característica del producto o servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo¹²".

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.¹³

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

¹¹ Carlos Fernández-Nóvoa. "Tratado sobre Derecho de Marcas". Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 192.

¹² Carlos Fernández-Nóvoa. "Tratado sobre Derecho de Marcas". Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 191.

¹³ TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0032435

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:

(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*”¹⁴.

¹⁴ Diccionario de la lengua española - Vigésima Segunda Edición. Real Academia de la Lengua Española.

Ref. Expediente N° SD2025/0032435

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 opositor:

- Impresión de la página de internet <https://perfectdailygrind.com/es/2021/05/22/licores-de-cafe-y-bebidas-espirituosas-esta-mejorando-la-calidad/>.

Por parte del solicitante:

- Decreto Ordenanzal 2024070003913 de 2024 "por el cual se determina la estructura administrativa de la Administración Departamental, se definen las funciones de sus organismo y dependencias y se dictan otras disposiciones".
- Decreto 2021070001887 del 25/05/2021 reglamenta el modelo de gerencia pública de la Gobernación de Antioquia, conglomerado público integrado por los organismos

Ref. Expediente N° SD2025/0032435

del nivel central y las entidades descentralizadas directas del orden departamental, las empresas sociales del estado y en las que el departamento sea asociado fundador con otras entidades descentralizadas.

- Ordenanza No. 19 del 19 de noviembre de 2020, se establece, que la FLA-EICE será la empresa con la cual el Departamento de Antioquia contrate la producción de sus marcas de licores, de las cuales es propietario en su condición de titular del monopolio rentístico de licores.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado
CAFÉ COLOMBIA CREMA DE CAFÉ

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

33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa compleja conformado por las expresiones **CAFÉ COLOMBIA CREMA DE CAFÉ**.

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

El signo solicitado a registro aplicado a los productos que pretende identificar, responde a la pregunta ¿cómo es el producto?, dado que consiste en una característica esencial del mismo, como se verá a continuación:

El signo solicitado a registro pretende identificar bebidas alcohólicas, siendo una de sus especies los licores de crema. De esta manera, siendo las cremas de licor uno de los productos a identificar, el signo solicitado indica una característica de dichos productos como lo es el ser de café, de ahí que se mencione crema de café. Y, adicionalmente, se especifica que no se trata de cualquier café, sino de café colombiano, por ende, indica las características o propiedades del producto a identificar, como lo es el consistir en una crema de licor de café colombiano.

En consecuencia, esta característica en cuanto al especial sabor o composición de los productos a identificar puede ser esperada por el consumidor para su adquisición, de suerte que éste al verla, no tendrá que hacer esfuerzo para conocer dicha cualidad; en consecuencia, no cumple con la función distintiva que debe cumplir la marca, al referirse a aspectos comunes a otros productos ofrecidos en el mercado, siendo incapaz de individualizarlos.

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0032435

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”¹⁵.

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, teniendo en cuenta que la marca solicitada pretende operar en el mercado colombiano y que los productos a identificar serán producidos por una Entidad de naturaleza pública, es razonable asumir que la indicación al país **COLOMBIA** responde a la realidad. Con lo que las asociaciones respecto del país donde se ubica su titular y sus productos son veraces.

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 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.

En ese orden, la inclusión de las expresiones **CAFÉ COLOMBIA CREMA DE CAFÉ**, 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 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

¹⁵ 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° SD2025/0032435

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 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 nominativa compleja conformado por las expresiones **CAFÉ COLOMBIA CREMA DE CAFÉ**, contiene y reproduce dentro de su

Ref. Expediente N° SD2025/0032435

conjunto marcario la denominación de origen “**CAFÉ DE COLOMBIA**”, salvo por la supresión de la preposición DE, que no resulta suficiente para cambiar el concepto inmerso en dicha denominación.

Lo anterior, considerando que precisamente la denominación que contiene el signo solicitado, realiza la incorporación de la referencia al país **COLOMBIA**, y al producto **CAFÉ**, sin que la inclusión de los términos **CREMA DE CAFÉ**, modifique la percepción que transmite el signo relacionada con la identificación de **CAFÉ COLOMBIA**, motivo por el cual se asume que su uso por parte del solicitante podría ser catalogado como un aprovechamiento injusto de la denominación de origen **CAFÉ DE COLOMBIA**, sin que el contenido de los términos **CREMA DE CAFÉ**, logre 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: **33**: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), están relacionados con la Denominación de Origen **CAFÉ DE COLOMBIA**, dado que, al hacer una indicación directa al producto **CREMA DE CAFÉ** resulta evidente que las bebidas alcohólicas estarán hechas a base de café de Colombia, es decir, a base del mismo producto que identifica la denominación de origen objeto de especial protección, 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 con que el signo cuyo registro se solicita “reproduzca¹⁶”, “imite¹⁷” o “contenga¹⁸” 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 **COLOMBIA** y **CAFÉ**, junto al tipo de productos pretendidos en la clase 33 Internacional, son catalogados como una acción que imita la denominación de origen protegida “**CAFÉ DE COLOMBIA**”.

De esta forma, tal como se mencionó líneas atrás, el signo solicitado imita y contiene la denominación de origen protegida, sin que la inclusión de los términos **CREMA DE CAFÉ** logren distraer esta reproducción, al no tener injerencia en este asunto, pues aún con la inclusión de estos elementos, la incorporación de los términos **COLOMBIA** y **CAFÉ**, son suficientes para considerar que el signo solicitado contiene la denominación de origen que

¹⁶ 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.

¹⁷ 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.

¹⁸ 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

Ref. Expediente N° SD2025/0032435

precisamente se encuentra conformada por los vocablos que refieren exactamente la misma idea: **“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 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.

Comentarios finales:

Finalmente y respecto al argumento del solicitante, por medio del cual trae a colación la concesión de in registro efectuado a la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares donde el signo contiene la misma denominación CAFÉ DE COLOMBIA, y que, por ende, en este caso debería darse el mismo tratamiento, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a tramites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: "No es regla de aceptación marcaría que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca.

Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace”.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales e) y j) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecidas 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**.

Ref. Expediente N° SD2025/0032435

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **CAFÉ COLOMBIA CREMA DE CAFÉ** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁹, solicitada por **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, 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 15 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁹ **33:** Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).