

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84782

Ref. Expediente N° SD2025/0012145

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 13 de febrero de 2025, **ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETEROS DEL NORTE DE ANTIOQUIA**, solicitó el registro de la Marca **ITUCAFE** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 31, 32 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** presentó oposición frente a la clase 30, 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".*

Asimismo, el presente escrito también se sustenta en los derechos prioritarios derivados de la declaratoria de protección de la Denominación de Origen Café de Cauca, cuya facultad para autorizar el uso fue delegada en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (en adelante la "Federación").

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

31: Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.



Ref. Expediente N° SD2025/0012145

La Superintendencia de Industria y Comercio protegió, a solicitud de la Federación, la Denominación de Origen Café de Cauca, trámite que se adelantó en el expediente 09121113. Por medio de la Resolución No. 41788 de agosto 10 de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial declaró la protección de este signo respecto de café del siguiente origen y características:

- *Producto distinguido: Café*
- *Zona geográfica Delimitación política: Departamento de Cauca*

Delimitación geográfica: Municipios de Popayán, Almaguer, Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Inza, Jambalao, La Sierra, La Vega, Miranda, Morales, Páez (Belalcazar), Patía (El Bordo), Piendamó, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santander, Sotará, Suárez, Sucre, Timbío, Toribio y Totoro.

- *Características: “Café de la especie arábica, de fragancia y aromas muy fuertes y acaramelados, y en taza presenta acidez alta, cuerpo medio, impresión global balanceada, limpia, suave con algunas notas dulces y florales, que es producto en la zona geográfica delimitada, mediante procesos homogéneos de recolección manual selectiva, beneficio por la vía húmeda, trilla y clasificación manual”.*

Debe tenerse en cuenta en este punto que entre el producto designado y la zona geográfica delimitada se presenta un nexo de causalidad, pues la zona presenta factores naturales y humanos que le imprimen al producto las calidades, reputación y características que lo hacen único y que permitieron su declaración como Denominación de Origen. En consecuencia, las Denominaciones de Origen transmiten 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, las expresiones “Café de Cauca” y “Café de Colombia”, antes entendidas como una expresiones explicativas del género del producto y de sus orígenes geográficos (Cauca - 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.

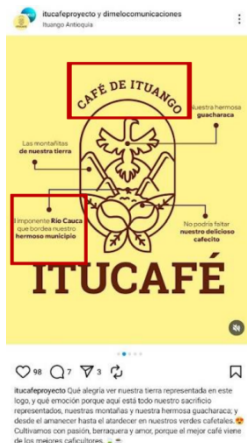
(...) Igualmente, incurre en la prohibición de registro prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, a saber, puede engañar al público respecto a las características del producto.

(...) Como se puede observar el signo solicitado es una marca mixta cuyo elemento denominativo está compuesto por la expresión “ITUCAFÉ” compuesta por un elemento denominativo con tipografía estándar que combina el término ‘ITU’ con la palabra genérica ‘CAFÉ’; y un elemento gráfico que representa una

Ref. Expediente N° SD2025/0012145

guacharaca sobre montañas de donde nace un río que desemboca en granos de café.

Específicamente los solicitantes por medio de la red social instagram (<https://www.instagram.com/itucafeproyecto?igsh=MW15ZW43bGM4ZzgxaG==>) lo describen como se evidencia a continuación, veamos:



Conforme a lo anterior, se evidencia que la marca solicitada incorpora en su conjunto marcario el término “ITU”, el cual hace referencia al municipio de Ituango, ubicado en el departamento de Antioquia, y a su vez representa al río Cauca. Esta composición constituye una alusión inequívoca a un territorio geográfico comprendido dentro de la zona protegida por las Denominaciones de Origen invocadas, específicamente los departamentos de Antioquia y Cauca.

Por un lado, la marca pretendida cuenta con elementos suficientes para referenciar al consumidor al municipio cafetero Ituango y/o el Departamento de Antioquia. Cabe recordar a la Dirección la gran importancia del Departamento de Antioquia para la producción y comercialización del café colombiano debido a:

- 1. Es el departamento en donde se ubican 80.238 productores de café (de los 550 ubicados en todo el país), se utilizan 119.200 hectáreas especialmente para el sembrado del café y se incluyen cerca de 2.700 veredas cafeteras.*
- 2. El valor aproximado de la cosecha cafetera en Antioquia es de \$1.1 billones de pesos colombianos y que solamente en el 2018, el total de las exportaciones de café fue de \$336.224.439 dólares estadounidenses.*
- 3.*

Lo anterior lo convierte en uno de los departamentos más importantes para el desarrollo de la caficultura colombiana.

(...) Por otro lado, cabe resaltar, que dentro de la etiqueta se representa el río Cauca, el cual, como es de conocimiento general, constituye una fuente fundamental por su importancia económica, ecológica y cultural.

(...) Según lo expuesto, el signo contiene suficientes elementos para transmitir, asociar y referenciar al consumidor las Denominaciones de Origen invocadas y, como resultado, el signo solicitado imita (se ejecuta a imagen y semejanza) y evoca (referencia directamente) las Denominaciones de Origen “Café de Colombia” y “Café de Cauca” para identificar productos de café.

(...) Por otro lado, se considera de especial relevancia recordar al Despacho que el uso de referencias geográficas y territorios incluidos en la zona geográfica protegida por una Denominación de Origen, puede tener capacidad evocativa al analizar el conjunto marcario y los productos que se pretenden identificar.

(...) Respecto al uso a título informativo, le recordamos al Despacho que es

Ref. Expediente N° SD2025/0012145

necesario contar con una autorización de uso previa de la entidad competente de otorgarla, a través del respectivo procedimiento de autorización. Sin embargo, la eventual autorización no permite la inclusión de las expresiones que conforman la Denominación de Origen en un registro marcario, reclamando exclusividad sobre las mismas. Esto por cuanto la marca dada su naturaleza puede ser transferida, licenciada, embargada y de cualquier forma enajenada, lo que implicaría una contradicción con la naturaleza colectiva de las Denominaciones de Origen y su régimen de protección (procedimiento de autorizaciones, trazabilidad sobre el origen, etc.). Así entonces, la expresión “Itu”, términos de referencia de la misma (Ej. ITU, Ituango, Antioquia y/o Colombia) o cualquier otro término similar, no pueden incorporarse en registros marcarios cuando se trata de signos que pretenden identificar productos de café, toda vez que brindaría desvalorizar el posicionamiento y gran notoriedad que ostenta la Denominación de Origen.

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

En primer lugar, resaltamos que el producto distinguido por las Denominaciones de origen invocadas (Café de Colombia y Café de Cauca) es el café de la especie arábica, el cual, a efectos de la presente comparación, se encuentra comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

(...) Según el anterior pronunciamiento jurisprudencial, señalamos que los signos en conflicto comparten identidad de productos, toda vez que identifican exactamente los mismos productos designados en Denominación de Origen Café de Colombia y Café de Cauca. La marca “ITUCAFÉ” (Mixta) solicitada por la Asociación de Productores Cafeteros del Norte De Antioquia, pretende identificar los siguientes productos:

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

Según lo anterior, se evidencia el inminente conflicto debido a la identidad de productos que presentan los signos en conflicto, toda vez que la marca pretendida identificará exactamente el mismo producto protegido por las Denominaciones de Origen en Clase 30, a saber: “Café”, resultando inevitable que el consumidor promedio incurra en error respecto la naturaleza de los productos que pretende ofrecer el solicitante en el mercado.

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

Respecto a los demás productos descritos en la Clase 30, podemos evidenciar que comparten un uso complementario y sustituto a los productos de café por cuanto describen productos alimenticios que pueden reemplazar los productos de café (ej. “té”), son alimentos usualmente consumidos con productos de café (ej. “cacao”) o pueden servir como ingredientes adicionales en el ámbito gastronómico para la preparación de comidas o bebidas con sabor a café.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0012145

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, resulta claro que un producto de café que incluya, "Café de Ituango", "Itucafé", "Café de Colombia o cualquier elemento relacionado/similar de los mismos, identificará y/o asociará sin duda alguna al origen del café que pueda ser comercializado en estos escenarios ("ITUCAFÉ"). Lo anterior implica que los consumidores asuman que cualquier producto de café comercializado bajo esta expresión gozará de las características y calidades reivindicadas por la Denominación de Origen invocada (especie, características, zona geográfica y demás factores naturales y humanos).

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 productos de café que pretende identificar la marca objeto de análisis, atribuyéndose -por el hecho de incorporar una referencia y evocación a un municipio con alta producción cafetera- 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 las Denominaciones de Origen) sino que también perjudicaría a los productores cuyo café sí ha sido autorizados para usar las mencionadas Denominaciones 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"¹⁹, perdiendo así su ventaja competitiva.

(...) Un consumidor que eventualmente encuentre los productos identificados con la marca "CAFÉ "ITUCAFÉ" (Mixta) estará más inclinado a adquirirlos sólo por el hecho de tener la referencia y evocación a la Denominación de Origen, lo que prueba que el ahora solicitante estaría aprovechando, desleal e injustamente, el prestigio de aquéllas.

(...) 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, **ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETEROS DEL NORTE DE ANTIOQUIA**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) La Asociación de Productores Cafeteros del Norte de Antioquia APROCANT, dando respuesta a la oposición, hecha por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, a la solicitud de registro de la marca ITUCAFE, aclaramos que; en ningún momento queremos suplantar, imitar la clasificación de la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, inclusive estamos haciendo, solicitud especial para que sea la misma FEDERACION quien nos autorice, para nuestro empaque pueda llevar el logo que lo representa, por lo tanto no vemos inconveniente en la solicitud, puesto que solo nos limitaremos a presentar nuestro café como un café de

Ref. Expediente N° SD2025/0012145

origen, cultivado por los caficultores de la Asociación, sin buscar imitaciones o similitudes.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Concepto de la norma

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

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

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

Literal j) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

² TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0012145

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*”³.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0012145

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 fue allegada la siguiente prueba:

- Documento titulado *“INTELIGENCIA DE MERCADO: COMPONENTE: ESTUDIOS DE MERCADO SECTORIALES, EN LÍNEA CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MEDELLÍN. ESTUDIO DE MERCADO: INDUSTRIA 4.0: MERCADEO Y PUBLICIDAD”*. Elaborado por la Alcaldía de Medellín.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Ref. Expediente N° SD2025/0012145



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

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

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

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión **ITUCAFÉ**, junto a un gráfico consistente en una forma ovalada que contiene la figura de un ave, unas montañas, lo que parece un río, y unos granos de café.

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,

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° SD2025/0012145

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 inherentes a los productos a identificar, pues la simple inclusión del término **ITUCAFÉ** y su gráfico consistente en una forma ovalada que contiene la figura de un ave, unas montañas, lo que parece un río, y unos granos de café, no implica, per se, que se asocie a los productos de la clase 30 objeto de oposición con una condición especial, menos aún con una región geográfica en particular, y estos elementos tampoco transmiten información al consumidor que no responda a la realidad, dado que el término ITUCAFÉ no corresponde al nombre de alguna región concreta, no ella en su conjunto: ITUCAFÉ, ni la simple partícula ITU; y mucho menos el paisaje representado en el gráfico que consiste en la representación de elementos de la naturaleza genéricos en su concepto, como lo son las montañas, aves, ríos, granos de café, los cuales pueden estar presentes en diversos signos y contextos sin que se transmite una idea exclusivamente asociada a una región en particular.

Ahora bien, respecto de los argumentos de la sociedad opositora en el cual allega una imagen de una página de Instagram con un aparente explicación del diseño del signo solicitado, es necesario aclarar que el estudio del signo solicitado en relación con las causales alegadas que debe realizar esta oficina solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud, al ser esta la manifestación jurídicamente vinculante en lo que concierne al alcance de las reivindicaciones realizadas por el solicitante. Por tanto, la percepción que este genere se estudiará según el signo tal y como fue solicitado, que será la forma como la percibirá cualquier consumidor al encontrar el signo en el mercado en la identificación de los productos y servicios que bajo ella se pretenden identificar.

Aunado a lo anterior, nada obsta para considerar que los productos a identificar tendrán un origen geográfico diverso al que cubren las denominaciones de origen objeto de protección, máxime cuando estamos en presencia de una entidad constituida en Colombia, que esta domiciliada en este país y que ejerce su actividad económica en Colombia, dado que, estando domiciliado en Colombia, puede ejercer las diferentes actividades que derivan de su actividad comercial en cualquier territorio del país.

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

Además, no se tienen elementos de juicio que corroboren que la expresión **ITUCAFÉ** contenga manifestaciones desinformativas acerca de las propiedades de los productos pretendidos de forma categórica, y que con su uso se esté faltando a la verdad y se le adjudica a los productos de alguna característica (en este caso su origen) que no posee en la realidad.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0012145

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

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

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

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

En este caso particular, se pudo constatar que la 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.).

A su vez, la Dirección de Signos Distintivos, declaró mediante Resolución No. 41788 del 10 de agosto de 2011, la protección de la denominación de origen **CAFÉ DE CAUCA**, para distinguir café que tiene las siguientes características: “El producto se caracteriza por ser un café de la especie arábica, de fragancia y aromas muy fuertes y acaramelados, y en taza presenta acidez alta, cuerpo medio, impresión global balanceada, limpia, suave con algunas notas dulces y florales, que es producido en la zona geográfica delimitada, mediante procesos homogéneos de recolección manual selectiva, beneficio por la vía húmeda, trilla y clasificación manual”. La zona geográfica delimitada para la producción y procesamiento es la comprendida entre los 1100 y los 2100 msnm de los Municipios de Popayán, Almaguer, Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Inza, Jambalao, La Sierra, La Vega, Miranda, Morales, Páez (Belalcazar), Patía (El Bordo), Piendamó, Puracé, Rosas, San Sebastian, Santander, Sotará, Suárez, Sucre, Timbio, Toribio y Totoro del Departamento del Cauca,

De las anteriores resoluciones se puede establecer que las denominaciones de origen **“CAFÉ DE COLOMBIA”** y **“CAFÉ DE CAUCA”** se encuentran debidamente protegidas, pues conforme a las declaraciones emitidas por la autoridad competente, estas expresiones se refieren a zonas territoriales colombianas 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 las denominaciones de origen protegidas **“CAFÉ DE COLOMBIA”** y **“CAFÉ DE CAUCA”**, pudiendo causar un riesgo de confusión o de asociación con dichas denominaciones o implicase un aprovechamiento injusto de

Ref. Expediente N° SD2025/0012145

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 se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión **ITUCAFÉ**, junto a un gráfico consistente en una forma ovalada que contiene la figura de un ave, unas montañas, lo que parece un río, y unos granos de café, **NO** incorpora dentro de su conjunto marcario elementos que reproduzcan, imiten o evoquen las denominaciones de origen **CAFÉ DE COLOMBIA** ni **CAFÉ DE CAUCA**.

En el caso en particular, es evidente que la combinación de los elementos del signo solicitado logra desvirtuar el concepto contenido en las denominaciones de origen **CAFÉ DE COLOMBIA** ni **CAFÉ DE CAUCA**, por lo que su uso por parte del solicitante no podría ser catalogado como un aprovechamiento injusto de la notoriedad de las denominaciones de origen **CAFÉ DE COLOMBIA y CAFÉ DE CAUCA**, en la medida en que, la apreciación fraccionada de la presencia de la expresión **ITUCAFÉ y el gráfico**, suprime totalmente la distintividad de la composición del signo, pues esta deriva, como se indicó líneas atrás, de la combinación de varios elementos (nominativos y gráficos) que, dirigen la atención del consumidor a la expresión **ITUCAFÉ + gráfico**, sin una connotación relacionada con las denominaciones de origen mencionadas, ninguno de dichos elementos evocativos de un origen geográfico.

Ahora bien, contrario a lo afirmado por la sociedad opositora, esta Dirección evidencia que la protección que deriva de las denominaciones de origen **CAFÉ DE COLOMBIA y CAFÉ DE CAUCA** no puede acaparar la totalidad de los territorios que conforman las respectivas denominaciones de origen, ni a sus características como la presencia de ríos, aves, etc., y menos partículas que sean una aparente contracción de los nombres de los municipios que las conforman, (como alega el opositor al considera la partícula ITU como referente a ITUANGO), cuando se haga referencia a los mismos de manera aislada, y menos la totalidad del territorio colombiano, pues la finalidad misma de una denominación de origen es proteger un producto por ser originario de una región determinada; además, si bien el municipio de **ITUANGO** y el departamento de **ANTIOQUIA** se encuentran dentro del territorio colombiano, no forman parte de la zona cafetera cubierta por dicha denominación de origen, y en caso de formar parte de ella esto no implica por contera que los productos a identificar, sin el acompañamiento de la región principal **COLOMBIA**, se encuentren inequívocamente relacionados con el producto protegido por dicha denominación. Menos aún el dibujo de un río cuando a Colombia lo conforman diversos ríos, y en caso de que corresponda a un río ubicado en el Departamento del Cauca no implica por contera que los productos a identificar, sin el acompañamiento de la región principal **CAUCA**, se encuentren inequívocamente relacionados con el producto protegido por dicha denominación.

Lo anterior por cuanto, para que el consumidor concluya que el signo solicitado **ITUCAFÉ + gráfico** se utiliza como una referencia oculta a las denominaciones de origen **CAFÉ DE COLOMBIA y CAFÉ DE CAUCA** como propone la sociedad opositora, necesitaría de un análisis y un proceso imaginativo no solo complejo, sino también rebuscado, que ciertamente no realizará. 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0012145

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 a 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, puesto que no se hace referencia a las regiones **COLOMBIA** ni **CAUCA**. Por el contrario, la inclusión de la expresión **ITUCAFÉ + gráfico** simplemente puede estar haciéndose en referencia a un determinado lugar geográfico con un contenido eminentemente explicativo, cuyo propósito puede ser el de informar al consumidor el origen de unos productos, pero sin imitar o evocar la denominación de origen objeto de especial protección, o bien hacerse sin referencia alguna a ningún lugar en particular, como una expresión fruto de la invención de su titular.

Así las cosas, es claro que el signo solicitado **ITUCAFÉ + gráfico** es una configuración sustancialmente diferente de las denominaciones de origen protegidas, a tal punto que ni siquiera transmite una idea similar a aquellas, por lo que no se configura ninguna de las conductas vedadas por la norma. Y es que, tal como se mencionó, la denominación de origen protegida es la expresión **ITUCAFÉ + gráfico** en conjunto y no fraccionadamente.

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**, frente a la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **ITUCAFÉ** (Mixta).



Para distinguir productos comprendidos en la clase:

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

Ref. Expediente N° SD2025/0012145

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETEROS DEL NORTE DE
ANTIOQUIA
CALLE BERRIO CON CARRERA BOLIVAR
ITUANGO ANTIOQUIA
COLOMBIA

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

ARTÍCULO 3: Conceder el registro de la Marca **ITUCAFÉ** (Mixta).



Para distinguir productos comprendidos en la clase:

31: Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETEROS DEL NORTE DE
ANTIOQUIA
CALLE BERRIO CON CARRERA BOLIVAR
ITUANGO ANTIOQUIA
COLOMBIA

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

ARTÍCULO 4: Conceder el registro de la Marca **ITUCAFÉ** (Mixta).



Para distinguir productos comprendidos en la clase:

32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Ref. Expediente N° SD2025/0012145

Titular: ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETEROS DEL NORTE DE
ANTIOQUIA
CALLE BERRIO CON CARRERA BOLIVAR
ITUANGO ANTIOQUIA
COLOMBIA

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

ARTÍCULO 5: Conceder el registro de la Marca **ITUCAFÉ** (Mixta).



Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETEROS DEL NORTE DE
ANTIOQUIA
CALLE BERRIO CON CARRERA BOLIVAR
ITUANGO ANTIOQUIA
COLOMBIA

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

ARTÍCULO 6: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el
Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 7: Notificar a **ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETEROS DEL NORTE 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 8: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de octubre de 2025

Ref. Expediente N° SD2025/0012145



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS