

Señores
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Expediente: SD2025/0063119
Signo solicitado: **COAGROANDES (Mixta)**
Cobertura: Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza
Solicitante: CORPORACIÓN AGROPECUARIA LOS ANDES

I. MEMORIAL DE IRREGISTRABILIDAD

REYNALDO ANDRÉS DÍAZ MEDINA mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 80.088.086 de Bogotá, en mi calidad de Primer Gerente Auxiliar y, en consecuencia, representante legal de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, **actuando en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café**, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., con personería jurídica reconocida por el Gobierno Nacional de la República de Colombia mediante Resolución Ejecutiva No. 33 del 2 de septiembre de 1927, publicada en el Diario Oficial No. 20.894 de 1928, por medio de este escrito presento memorial de irregistrabilidad en contra de la solicitud de registro en referencia por las razones que expongo a continuación:

II. SIGNO SOLICITADO

De acuerdo con el extracto de la solicitud del signo, publicado en la Gaceta No.1075 del 08 de agosto del 2025, la **CORPORACIÓN AGROPECUARIA LOS ANDES**, solicitó el registro como marca del signo **“COAGROANDES” (Mixta)** con la siguiente etiqueta:



El signo pretende identificar en el mercado los siguientes productos:

Clase 30: Café.

III. EL SIGNO PREVIAMENTE PROTEGIDO

El presente Memorial de Irregistrabilidad se sustenta en los derechos prioritarios derivados de la declaratoria de protección de la **Denominación de Origen CAFÉ DE COLOMBIA**, cuya facultad para autorizar el uso fue delegada en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (en adelante la “Federación”).

En efecto, mediante Resolución No. 4819 del 4 de marzo de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio declaró la protección de la denominación de origen **Café de Colombia**, cuyas particularidades son las siguientes:

- Producto distinguido: Café de la especie arábica
- Zona geográfica
Delimitación política: COLOMBIA
Delimitación geográfica: Zona cafetera colombiana localizada entre latitud norte 1° a 11°15'; longitud oeste de 72° a 78° y altitud de 400 a 2500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).
- Características: *“Suave, de taza limpia, con acidez y cuerpo medio/alto, aroma pronunciado y completo, propio del café proveniente únicamente de la especie arábica, cuyas características se deben a los factores humanos de sometimiento al proceso de beneficio húmedo, de recolección selectiva, con un alto componente manual, a ser cultivado por cafeteros de tradición y conocimiento, con procesos de selección esmerados y controlados”.*

Debe tenerse en cuenta en este punto que entre el producto designado y la zona geográfica delimitada se presenta un nexo de causalidad, pues la zona presenta factores naturales y humanos que le imprimen al producto las calidades, reputación y características que lo hacen único y que permitieron su declaración como **Denominación de Origen**. En consecuencia, la Denominación de Origen transmite al consumidor una información referente, ya no un origen empresarial como lo haría una marca de productos, sino a un origen geográfico que dota al producto de calidades y características especiales.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en virtud de la declaración de la protección mencionada, la expresión “Café de Colombia”, antes entendida como una expresión explicativa del género del producto y de su origen geográfico (Colombia), se adhirió a un régimen especial de protección que permite su uso, exclusivamente, a través del procedimiento de “autorización de uso” e impide el registro de marcas que *“reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes”*. En este mismo sentido corresponde señalar que el artículo 220 de la Decisión 486 de 2000 dispone expresamente que las Denominaciones de Origen **“no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen”**.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que los derechos prioritarios que sustentan el presente memorial de irregistrabilidad son de titularidad del Estado colombiano, quien delegó la facultad para administrar en la Federación, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 208 de la Decisión 486 de 2000 y en el numeral 7.2 del Capítulo VII del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Considerando lo anterior, es claro que las causales de irregistrabilidad relacionadas con la protección de Denominaciones de Origen pueden ser invocadas por un tercero a través del procedimiento de oposiciones, como en el presente caso, o invocadas de oficio por parte de la oficina nacional competente.

IV. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO

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, **evoca e imita** una Denominación de Origen para identificar el mismo producto designado en su declaración de protección. En efecto, el artículo 135 mencionado dispone:

“No podrán registrarse como marca 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” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

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. Es así que el artículo 135 mencionado dispone lo siguiente:

“No podrán registrarse como marca 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.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

En efecto, en el presente caso estamos ante un signo que:

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

Para analizar este punto se hace referencia a la causal descrita en el literal j) del artículo 135 y la cual expone lo siguiente:

“No podrán registrarse como marca 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” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

SIGNO SOLICITADO	SIGNO PROTEGIDO
 COAGROANDES (Mixta)	CAFÉ DE COLOMBIA (Denominación de Origen)

Como se puede observar el signo solicitado está conformado por una marca mixta cuyo elemento denominativo está compuesto por la expresión **“COAGROANDES” (Mixta)** en una tipografía común, acompañada por un señor haciendo un método de café, montañas sucesivas, y pepas de café tanto en la parte inferior como en la superior de la etiqueta.

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.** Esta postura ha sido aceptada y adoptada por esta entidad en múltiples ocasiones, por ejemplo, la decisión en firme y adoptada para la registrabilidad de la marca “2560 sacos” (Mixta) por medio de la Resolución No. 89089 del 19 de diciembre de 2022:

“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:

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 de 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 absolutas¹ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Conforme a lo expuesto, se observa que el elemento denominativo del signo solicitado incluye el término “**ANDES**”, empleado para identificar productos de café. Esta inclusión no es casual ni neutra, pues hace alusión tanto al producto designado como a referentes geográficos específicos que forman parte del área protegida por la Denominación de Origen “Café de Colombia”.

Lo anterior, configura una clara referencia con poder evocativo a los productos de café originarios de la **Región Andina de Colombia**, la cual abarca los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima, territorios con gran importancia en la actividad caficultora colombiana. De los citados departamentos **se resalta, de manera especial, los territorios del Huila, Santander y Tolima, por cuanto su especial producción de café derivó**

¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 738 del 16 de enero de 2019. Expediente: SD2016/0035263

en las declaratorias de protección como Denominaciones de Origen para productos de café, a saber: “Café del Huila”², “Café de Santander”³ y “Café de Tolima”⁴.

En este orden de ideas, se evidencia que la marca bajo estudio brinda una referencia geográfica específica que permitirá al consumidor colombiano asociar la marca **“COAGROANDES”** (Mixta) con la Región Andina colombiana, permitiendo configurar una evocación a la Denominación de Origen **“Café de Colombia”** y reafirmando el origen colombiano de los productos de café que se pretende identificar.

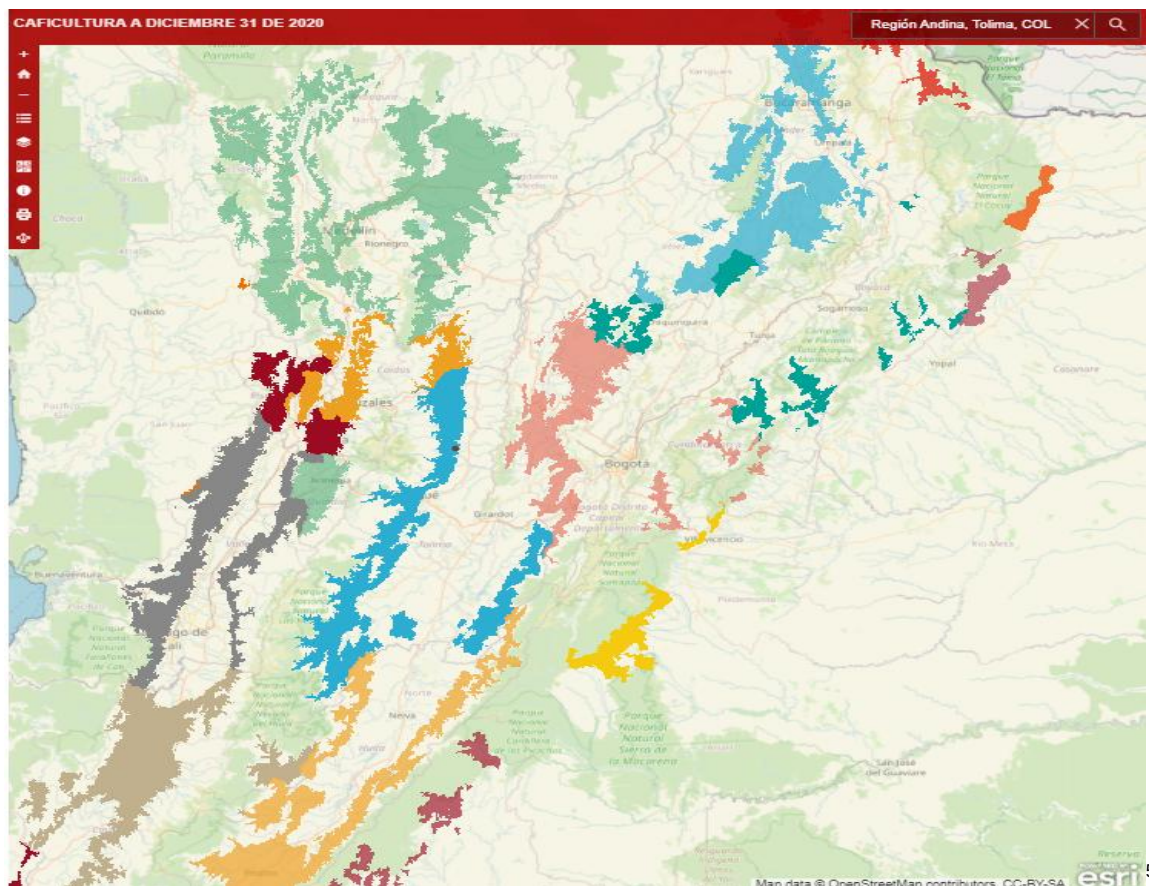
En efecto, el consumidor asumirá, de manera constante, que cualquier producto de café identificado con la marca solicitada **“COAGROANDES” (Mixta)** proviene de la Región Andina colombiana y/o de cualquiera de los diez departamentos que la integran. En consecuencia, se configura una referencia directa tanto al producto amparado como a la zona geográfica protegida por la Denominación de Origen **“CAFÉ DE COLOMBIA”**. Esta asociación resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta la fuerte presencia de la actividad caficultora en dicha región, dentro de la cual se destacan los departamentos del Huila, Antioquia, Tolima, Caldas, Santander y Risaralda, los cuales han estado consistentemente entre los diez mayores productores de café a nivel nacional durante el año 2021 y en el periodo comprendido entre 2008 y 2018.

En este contexto, y con fines ilustrativos, a continuación se presenta un mapa que muestra la distribución de la actividad cafetera en la Región Andina, diferenciada por colores según cada departamento:

² Denominación de Origen tramitada bajo el expediente núm. 12169451 y con certificado de registro Núm. 608742.

³ Denominación de Origen tramitada bajo el expediente núm. 13278959 y con certificado de registro Núm. 142.

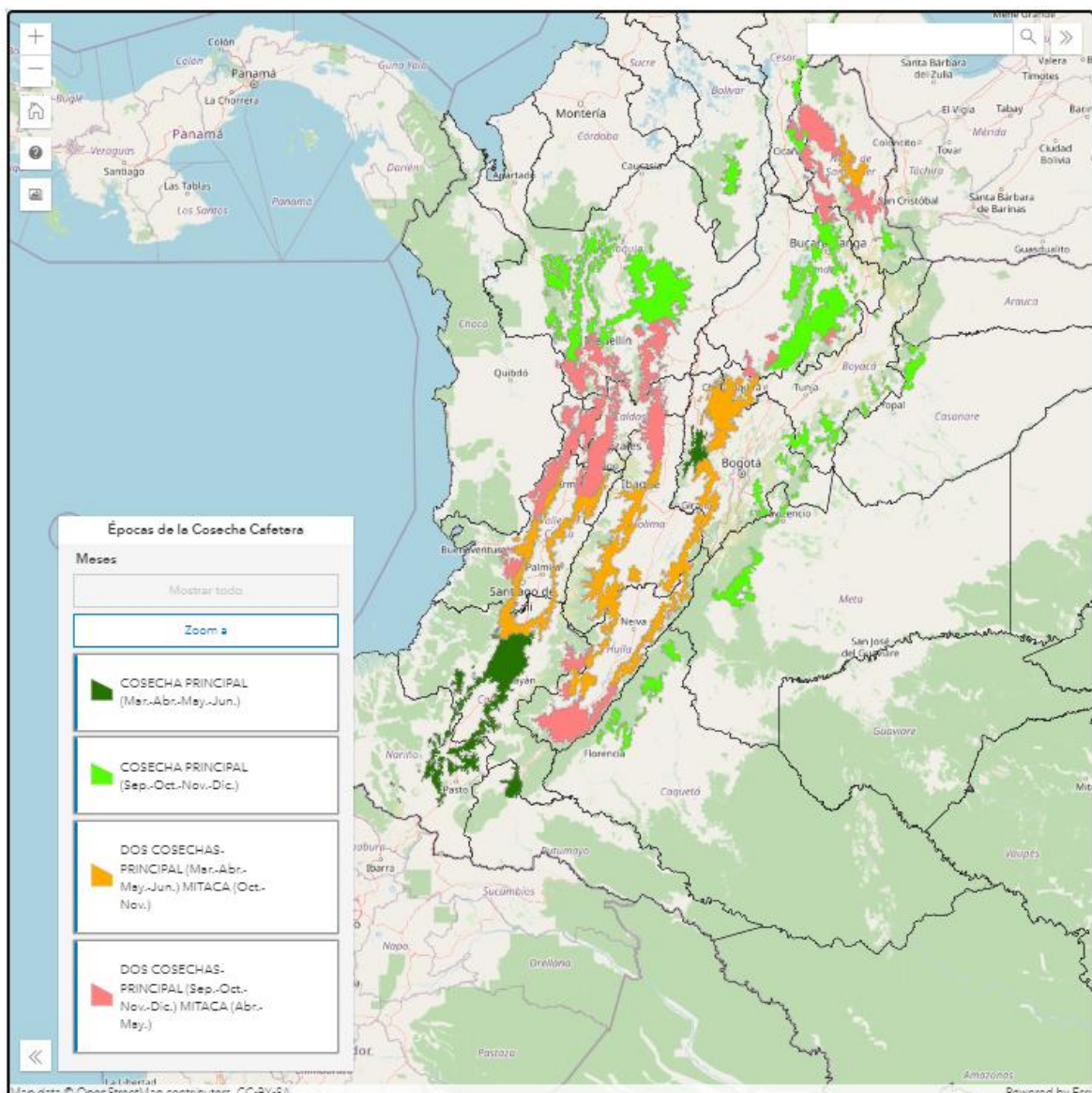
⁴ Denominación de Origen tramitada bajo el expediente núm. 15283935 y con certificado de registro Núm. 559101.



5

El segundo mapa que se expone, resalta el área de cosecha de café en toda la Región Andina, en el cual se identifica la actividad de cultivo y producción de café que se realiza de manera permanente en todo el año.

⁵ Imagen recuperada del portal web: <https://federaciondefcafeteros.org/wp/servicios-al-caficultor/colombia-cafetera/>

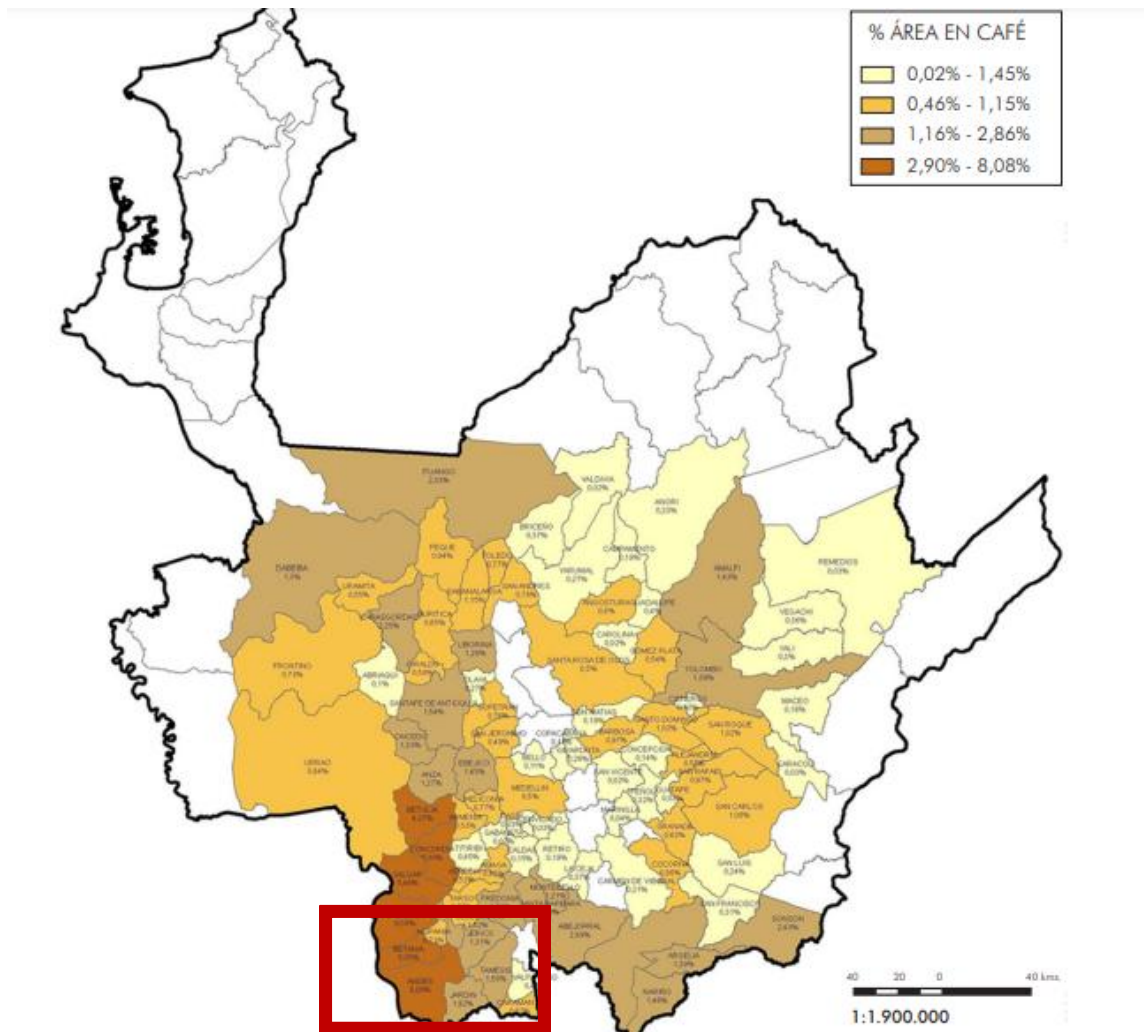


Aunado a lo anterior, hacemos referencia al municipio de Andes ubicado en el departamento de Antioquia. Además de aludir al territorio Andino, el consumidor promedio podrá identificar que los productos de café que se comercialicen bajo el nombre del signo solicitado provienen del municipio mencionado. En este orden de ideas, el consumidor asumirá en todas las ocasiones que cualquier producto de café identificado y/o comercializado con la marca solicitada, incluso bebidas de café listas para el consumo, provienen bien sea del **Departamento de Antioquia**, del **Municipio de Andes** o de

⁶ Imagen capturada del portal web incluyendo el filtro de dos Cosechas Principales (Cosecha de Mar.- Abr.- May. – Jun. y Cosecha de Sept.- Oct. – Nov. – Dic.): <https://federaciondecafeteros.org/wp/cosecha-cafetera/>

la Región Andina; de esta manera, estas asociaciones hacen referencia directa a la zona geográfica protegida por la Denominación de Origen “**CAFÉ DE COLOMBIA**”. Este hecho se acentúa, debido a la fácil identificación de los Departamentos de Colombia que cuentan los consumidores, además de la fuerte presencia cafetera que rodea al municipio Andes (Antioquia) con la representación de 123.000 hectáreas de café y el trabajo de aproximadamente 80.000 familias caficultoras en este departamento⁷.

Con fines ilustrativos, a continuación se señala la presencia de la actividad cafetera en el Departamento de Antioquia, en donde se referencia el municipio cafetero de Andes y su actividad productora:



8

⁷ Información disponible en el portal web: <https://antioquia.federaciondecafeteros.org/cafe-de-antioquia/>

⁸ Comité Departamental de Cafeteros. Informes de Comités Departamentales. Congreso Nacional de Cafeteros (2014) Pg.

La especial relevancia del **Municipio de Andes** en la producción de café a nivel departamental y nacional, se encuentra respaldada en la presencia de **10.616 hectáreas** para el cultivo de café que comprende el trabajo de **4.077 caficultores**⁹ que lo posicionan e identifican como uno de los municipios de mayor producción nacional y uno de los municipios cafeteros con mayor relevancia en el **Departamento de Antioquia**.

Con el fin de poner de presente el evidente reconocimiento del municipio de los Andes en la producción de café, incluimos como **Anexo 1** de este escrito la nota periodística titulada “*Todo listo para segunda cosecha de café en Antioquia; recolectarían 70% de la producción del año*” publicada por el medio de comunicación Bluradio, el pasado 17 de septiembre de 2022 y disponible en el siguiente portal web: <https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/todo-listo-para-la-segunda-cosecha-de-cafe-en-antioquia-rq10>



Por: Carolina Mejía Mejía | 17 de Septiembre, 2022
Actualizado: septiembre 17, 2022 02:03 PM



Caficultores de Antioquia se preparan para la [cosecha cafetera](#) este segundo semestre, la cual tiene un valor estimado de 1.6 billones de pesos al año y generará 229.000 empleos. Se espera recolectar el 70% de la producción del año.

“En materia de sacos de [café](#) corresponde a 1.500.000 sacos de un total de 1.800.000 sacos de 60 kilogramos”, explicó Álvaro Jaramillo Guzmán, director ejecutivo de la Federación Nacional de Cafeteros de Antioquia.

Para recoger este volumen en [los 10 principales municipios cafeteros](#) de Antioquia como lo son [Andes](#), Betania, Ciudad Bolívar, Salgar, Betulia, Concordia, Caicedo, Fredonia, Santa Bárbara y Abejorral, se contará con 75.000 recolectores, 40.000 de los cuales [están en los municipios](#) y 35.000 [que deben llegar de otras regiones](#).

10

⁹ Información disponible en el portal web: <https://fncantioquia.org/caficultura-de-antioquia/informe-departamental/>

¹⁰ Imagen recuperada del portal web: <https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/todo-listo-para-la-segunda-cosecha-de-cafe-en-antioquia-rq10>

En seguimiento a lo anterior, se resalta que el estudio y aplicación de las causales absolutas de irregistrabilidad invocadas (detalladas en los literales i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486 del 2000), en ningún caso, requieren que el **signo sea totalmente engañoso o que reproduzca totalmente las Denominaciones de Origen, por el contrario, solo es necesario que exista potencialidad de engaño o una referencia (evocación) a una Denominación de Origen**, como bien lo establece la Dirección en sus diferentes actuaciones administrativas, veamos:

Resolución N° 80487

Ref. Expediente N° SD2024/0014182

encerrar dentro de sí a otra y evocar “Traer algo a la imaginación por asociación de ideas”¹¹.

Frente a lo anterior, debe precisarse que la norma al referirse a los términos **“reproduce, imita, contiene o evoca”**, no exige que para la aplicación de la causal el signo que se solicita sea idéntico o coincida en todo o en parte en los elementos denominativos y gráficos con los de la denominación de origen protegida. Por lo tanto, la norma no requiere la identidad total entre la marca solicitada y la denominación de origen, para que el registro de aquella sea negado.

11

Así, señalamos que, los elementos que componen la marca pretendida **son suficientes** para poder imitar y evocar a la Denominación de Origen objeto de este escrito y tener la posibilidad de generar error ante el público consumidor. De conformidad con lo anterior, **resaltamos que la mera posibilidad de que se puedan generar una asociación al producto y territorio protegido, constituye un elemento suficiente para rechazar el registro de la marca pretendida** en seguimiento a lo determinado por la causal de irregistrabilidad invocada en el artículo 135, literal j): “... cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad”.

En este sentido, resulta necesario realizar un análisis integral de la solicitud de registro, teniendo en cuenta: i) la composición completa del signo solicitado, y ii) su intención de identificar productos relacionados con café. A partir de estos elementos, es posible concluir que la marca **“COAGROANDES” (Mixta)** tiene la capacidad de inducir al consumidor a error, al sugerir que los productos ofrecidos bajo dicho signo corresponden al mismo origen designado por la Denominación de Origen “Café de Colombia”. En consecuencia, se configura un riesgo evidente de confusión y/o asociación indebida en el público consumidor.

Por lo anterior, se realiza una relación directa a los dos (2) elementos del signo objeto de este escrito: **el producto designado** (por la intención de productos a identificar) y **las zonas geográficas protegidas** por la Denominación de Origen “Café de Colombia” (por las referencias geográficas que puede transmitir la marca bajo estudio, Municipio de Andes/ Antioquia y la Región Andina).

¹¹ Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos, Resolución No. 80487, SD2024/0014182.

Ahora bien y sin desconocer el Principio de Autonomía de las oficinas nacionales competentes, se le recuerda al Despacho que dicho principio no es absoluto y, en seguimiento al mandato constitucional de igualdad formal¹² el examinador debe considerar la aplicabilidad que se le ha dado en el pasado a las de causales de irreregistrabilidad invocadas, así como los aspectos y pruebas que obren en cada expediente, sobre este punto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado:

*“No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que **la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.***

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”¹³
(Subrayado y negrilla fuera de texto).

De esta manera, la eventual concesión de la marca solicitada “**COAGROANDES**” (Mixta) generaría un riesgo inminente de confusión en el público consumidor, en la medida en que este podría asumir erróneamente que los productos de café identificados con dicho signo comparten las mismas características de calidad y origen del producto amparado por la Denominación de Origen “Café de Colombia”.

En efecto, el signo solicitado incorpora suficientes elementos para **transmitir, evocar y asociar** ante el consumidor el territorio comprendido dentro del ámbito de protección de la Denominación de Origen invocada esto es, la Región Andina, configurando así una **evocación** indebida al origen geográfico protegido y una imitación conceptual de la Denominación de Origen “Café de Colombia” para productos relacionados con café.

En este sentido, se reitera a la Dirección que las Denominaciones de Origen constituyen derechos colectivos de titularidad estatal, cuyo uso está regulado por un régimen específico de autorizaciones. Por tanto, resulta contrario a su naturaleza jurídica y a su función distintiva permitir el registro de signos que se apropien, directa o indirectamente, del término geográfico que las compone, de su contenido conceptual o de su reputación en el mercado, especialmente cuando el signo solicitado pretende identificar el mismo tipo de producto protegido por dicha Denominación de Origen.

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. Esta precisión ha sido resaltada por esta entidad en múltiples oportunidades y, recientemente, fue expuesta en la respuesta brindada por la Dirección de Signos Distintivos en el

¹² Corte Constitucional. Sentencia T-178 del 2014. “Por ese motivo, la Sala recuerda que este principio es un mandato complejo en un Estado Social de Derecho. De acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) **la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas** (...)”.

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 289-IP-2021.

asunto radicado No. IT2021/0012706, frente al Derecho de Petición presentado el 17 de diciembre de 2021 por la Federación, veamos:

“Corresponderá a la oficina nacional competente determinar si el signo solicitado “reproduce”, “imita” o “contiene” 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, a la luz de lo dispuesto en la causal establecida en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

En este sentido si en el signo solicitado se hace uso del nombre de ciudades y departamentos de Colombia que hacen parte de la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con una denominación de origen, deberá establecerse si como consecuencia de ello y en relación con los productos y/o servicios reivindicados en la solicitud de registro, tiene la capacidad de reproducir, imitar o contener una denominación de origen protegida.¹⁴ (subrayado y negrilla fuera de texto)

De conformidad con lo anterior y al determinar la capacidad evocativa de un signo distintivo destinado a identificar productos de café, se le recuerda al Despacho pronunciamientos previos que ha realizado esta entidad y que han permitido identificar la capacidad evocativa de un signo distintivo que utiliza el nombre de territorios (Departamentos, ciudades y/o municipios) incluidos en el ámbito territorial de las Denominaciones de Origen y que pretenden identificar productos íntimamente conexos con el café:

- Expediente No. SD2020/0071121 – Solicitud de Registro de Marca “Café Manizales” (Mixta) en Clase 30.

“Al observar, la ubicación geográfica del municipio de Manizales, Caldas en el territorio colombiano se establece así:



De los mapas, se puede observar que la ubicación geográfica del municipio de MANIZALES (caldas) coincide con la delimitación geográfica establecida

¹⁴ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de signos Distintivos. Respuesta a Derecho de Petición del 31 de enero de 2022. Asunto Radicado No. IT2021/0012706

en la resolución de concesión de la denominación de origen “CAFÉ DE COLOMBIA” a la Federación Nacional de cafeteros en el año 2005.

Así las cosas, no se puede desconocer que, los productos identificados en la solicitud se relacionan con café y sus derivados, permitiendo al consumidor pensar que, dichos productos cumplen con las mismas características definidas en la denominación de origen. Por lo anterior, esta Dirección establece que la presencia en el mercado de la marca “CAFÉ MANIZALES”, puede sugerirles a los consumidores que, los productos identificados bajo este signo pertenecen a la denominación de origen “CAFÉ DE COLOMBIA”, al ser CALDAS un departamento de Colombia, que se distingue por producir café de óptima calidad, por ende se llega a concluir que dicha marca cumple con las mismas características propias de la denominación, cuando realmente no es así.

Frente a la segunda condición que establece la norma, esto es que el signo se solicite para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o asociación.

Se puede evidenciar que los productos reivindicados por el aquí solicitante son, entre otros, “café y sucedáneos del café”, es decir exactamente los mismos productos que distingue la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA. En este sentido, es clara la conexión competitiva entre los productos del signo solicitado y el producto protegido por la Denominación de Origen, cumpliéndose así el segundo de los requisitos de la causal de irregistrabilidad en estudio.”¹⁵ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Expediente No. SD2020/0057864 – Solicitud de Registro de Marca “ALTAMIZAL” (Mixta) en Clase 30.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección encuentra que el signo solicitado en el presente trámite administrativo evoca la denominación de origen protegida “CAFÉ DE COLOMBIA”, lo cual podría llevar a confundir al consumidor respecto de las características y cualidades del producto, toda vez que le podría atribuir la misma calidad a los productos identificados con el signo solicitado que a aquellos que cumplan con las condiciones de la denominación de origen protegida.

En este sentido, si bien el signo contiene elementos gráficos que pueden permitir predicar su aptitud distintiva y, por ende, permitir que los consumidores lo asocien con un origen empresarial determinado, observamos que al incorporar en su conjunto la expresión “ALTAMIZAL” evoca la protección previamente

¹⁵ Superintendencia de Industria y Comercio. Director de Signos Distintivos. Resolución No. 34344 del 03 de junio de 2021. Expediente: SD2020/0071121

concedida ya que se trata de una cordillera que se encuentra ubicada en el departamento de Tolima, Colombia y tiene una altitud de 2294 metros, la cordillera el Altamizal está situada al norte de Núñez, dicha región se encuentra cubierta por la zona geográfica objeto de protección de la Denominación de Origen en el presente trámite administrativo, veamos:



Así las cosas, el signo solicitado puede inducir a error al consumidor sobre las calidades esenciales de los productos identificados y demás características que se deben exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, generando un riesgo de asociación con la denominación de origen previamente protegida, y por ende, hacer creer a los consumidores que los productos a identificar con el signo comparten las mismas características, esto es: “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, así como 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 y clasificación esmerados y controlados”; **en consecuencia, y dado el riesgo de asociación, implicaría otorgarle a los productos características que no posee y que pueden incidir de manera directa en las preferencias del consumidor.**

Finalmente, una vez revisado el expediente, no se evidenció el documento que acredita que el solicitante haya obtenido la autorización de uso de la denominación de origen por parte de la Entidad delegada para tal efecto. Por tal motivo, y teniendo en cuenta la presunción de notoriedad de la

denominación de origen protegida, el uso del signo solicitado, por persona que no cuenta con la autorización, resulta ser un aprovechamiento injusto de su notoriedad, en consecuencia, de permitir el registro del signo solicitado se estaría perpetrando un aprovechamiento injusto de la reputación que posee la Denominación de Origen Protegida.”¹⁶ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Es de gran importancia resaltar que esta entidad evite la vulneración del principio de confianza legítima, pues en anteriores oportunidades ha determinado que el uso del nombre de un municipio (incluido en la zona geográfica protegida del signo opositor) en un signo que pretende identificar productos de café genera una evocación a la Denominación de Origen **Café de Colombia**. Sobre este particular, traemos a colación el siguiente pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional:

“(…) En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima. Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias.”¹³ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

En efecto, las Denominaciones de Origen son derechos de carácter colectivo de titularidad del estado, cuyo uso se encuentra sujeto a las normas sobre “autorizaciones de uso”, de manera que resultaría contrario a su propósito permitir el registro de marcas que hagan uso del término geográfico que las conforman o de su contenido y concepto, máxime si se trata de un signo que pretende identificar en el mercado el mismo producto y productos íntimamente relacionados con aquel que ha sido designado por la Denominación de Origen.

Respecto al uso a título informativo, le recordamos al Despacho que es necesario contar con una autorización de uso previa de la entidad competente de otorgarla, a través del respectivo procedimiento de autorización. Sin embargo, la eventual autorización no permite la inclusión de las expresiones que conforman la Denominación de Origen en un registro marcario, reclamando exclusividad sobre las mismas. Esto por cuanto la marca dada su naturaleza - puede ser transferida, licenciada, embargada y de cualquier forma enajenada, lo que implicaría una contradicción con la naturaleza colectiva de las Denominaciones de Origen y su régimen de protección (procedimiento de autorizaciones, trazabilidad sobre el origen, etc.). Así entonces, las expresiones “Colombia”, “Café Colombiano”, “Andino”, “Andes” o cualquier otra similar, no pueden incorporarse en registros marcarios cuando se trata de signos que pretenden identificar el mismo producto designado por la Denominación de Origen.

Así las cosas, constituye una infracción el uso de expresiones que conforman la Denominaciones de Origen en signos distintivos aun cuando aquellas estén acompañadas por expresiones de referencia; por ejemplo “tipo”. Sobre este punto en particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

¹⁶ Superintendencia de Industria y Comercio. Director de Signos Distintivos. Resolución No. 76779 del 27 de noviembre de 2020. Expediente: SD2020/0057864.

“De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación constituye una infracción al derecho marcario. Éste no sólo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto, es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación” (...)”¹⁷ (Subrayado fuera de texto).

2. Identidad 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, 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 solicitada comparten identidad y una marcada identidad con el producto designado por la Denominación de Origen referida. Según el anterior pronunciamiento jurisprudencial, señalamos que las coberturas de los signos en conflicto comparten una evidente identidad de productos, ya que la marca **COAGROANDES (Mixta)** solicitada por la CORPORACIÓN AGROPECUARIA LOS ANDES busca identificar los siguientes productos:

Clase 30: Café.

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

Para evidenciar lo anteriormente expuesto, es necesario indicar la postura y criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para identificar la configuración del riesgo de confusión en los consumidores derivado de la identidad de productos y servicios en signos similares:

“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

***Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes:**
(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o **identidad entre los signos y semejanza***

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 76-IP-2007.

***entre los productos o servicios;** (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos*¹⁸ (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Como resultado de lo expuesto, se evidencia que los productos que pretende identificar la marca solicitada **COAGROANDES (Mixta)** comparten identidad con los productos protegidos por la Denominación de Origen **Café de Colombia**. De conformidad con lo anterior, resulta innegable la configuración de los riesgos de confusión y/o asociación que la marca pretendida transmitirá a los consumidores respecto a la Denominación de Origen protegida.¹⁹

En ese sentido, el uso de expresiones como **“Andes”, “Café de los Andes”, “Café de Colombia”** o cualquier otra que evoque directa o indirectamente el ámbito geográfico amparado por la Denominación de Origen invocada, en un signo destinado a identificar café, conduce inevitablemente a que el consumidor asocie el producto ofrecido con el origen certificado por dicha denominación. Esto lleva a asumir, erróneamente, que el producto ostenta las cualidades y calidades reconocidas por el régimen de protección correspondiente, vulnerando así el principio de veracidad en el mercado y afectando la función distintiva y la reputación del signo protegido.

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, resulta claro que un **producto de café** que incluya **“Andes”, “Café de los Andes”, “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 (**COAGROANDES**). 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 departamento 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 la Denominación de Origen) sino que

¹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 423 IP-2015

¹⁹ 

también perjudicaría a los productores cuyo café sí ha sido autorizados para usar la mencionada Denominación de Origen o el respectivo sello oficial adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual puede ser usado en los empaques que cuenten con la autorización correspondiente de la “Denominación de Origen Protegida”²⁰, perdiendo así su ventaja competitiva.

Es más, esta confusión, que se presenta como posible y probable, es también la prueba de que la concesión del signo solicitado en este expediente tendría como resultado directo el aprovechamiento de la notoriedad de la Denominación de Origen Protegida. Partiendo de la base de que la denominación **Café de Colombia** es reputada y, en consecuencia, notoria, como lo presupone la Decisión 486 y como lo ha reiterado el Despacho, es connatural a ella ser reconocida y demandada por los consumidores, por cuenta del prestigio de la misma y de la calidad de los productos a los que se aplica. En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al señalar:

“(…) justamente la denominación de origen presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto que constituye la denominación de origen. Por tanto, a efectos de proteger una denominación de origen, ya no resulta necesario probar su notoriedad, por lo que ello ya se estableció previamente al momento de reconocer la denominación de origen por parte de la oficina nacional competente.” (Subraya y negrita fuera del texto)

Un consumidor que eventualmente encuentre los productos identificados con la marca **“COAGROANDES” (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. La anterior afirmación, se sustenta además en pronunciamientos de la Superintendencia, en los que ha reconocido que el uso de signos o referencias semejantes a una denominación de origen constituyen aprovechamiento de su reputación, así:

“Sin entrar en otros pormenores, cabe señalar como indicios serios de aprovechamientos indebidos la pretensión de registrar como marcas signos sustancialmente semejantes a una Denominación de Origen, aun cuando no exista esa semejanza, se intenten registrar para distinguir productos idénticos o similares a los designados por la Denominación; asimismo, el aprovechamiento indebido puede hacerse presente ”en los casos en que, a pesar de las claras diferencias que pueda existir entre el signo en cuestión y la Denominación de Origen o entre los respectivos productos, la inscripción de la marca solicitada implique o suponga algún tipo de asociación de la misma con la denominación de que se trate; por ejemplo, la de que los productos distinguidos por la marca se someten a los mismos o similares controles de calidad que los productos designados 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.

V. CONCLUSIONES

De conformidad con lo anterior, tenemos que el signo solicitado a registro deviene en irregistrable, dado que se encuentra incurso en los supuestos de hecho contenidos en los literales i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al resultar engañoso respecto de las características y calidades del producto y, de manera especial, **imitar** y **evocar** la Denominación de Origen “**Café de Colombia**” para exactamente el mismo producto para la cual esta fue declarada.

VI. PETICIÓN

En virtud de lo expuesto, se solicita a la Superintendencia de Industria y Comercio:

1. Negar el registro como marca del conjunto “**COAGROANDES**” (**Mixta**) para identificar el producto “*café*” comprendido en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

VII. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Calle 73 No. 8-13 de Bogotá. La persona solicitante recibirá notificaciones en la dirección incluida en el expediente.

Atentamente,

REYNALDO ANDRÉS DÍAZ MEDINA
Representante Legal
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Proyectó: Maria Fernanda Devia Monroy - Abogada Dirección Jurídica
Revisó: Daniel Gutiérrez Pérez - Abogado Dirección Jurídica
Vobo: Ligia Helena Borrero Restrepo - Directora Jurídica
Rafael Enrique Romero Cruz- Director Administrativo Corporativo

