

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88004

Ref. Expediente N° SD2025/0009733

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 6 de febrero de 2025, **DAISY ENORIS PINO MUÑOZ**, solicitó el registro de la Marca **TARDES DEL MARIQUITEÑO ARTESANOS PAN** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** presentó oposición con fundamento en: Literal i) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Engañoso y Literal j) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

(...) La Superintendencia de Industria y Comercio protegió, a solicitud de la Federación, la Denominación de Origen "Café de Tolima", trámite que se adelantó en el expediente 15283935. Por medio de la Resolución No. 2458 de enero 30 de 2017, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial declaró la protección de este signo respecto de café del siguiente origen y características:

Producto distinguido: Café de la especie arábica.

Zona geográfica

Delimitación política: Departamento de Tolima

Delimitación geográfica: Municipios de Alpujarra, Alvarado, Anzoategui, Armero - Guayabal, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Coyaima, Cunday, Dolores, Falan, Fresno, Herveo, Ibagué, Icononzo, Lérida, Líbano, Mariquita, Melgar, Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juan, Venadillo, Villahermosa y Villarrica.

Características: "Café arábigo lavado suave que crece en la zona de producción cafetera específica definida en los documentos aportados, se caracteriza sensorialmente por poseer taza con acidez y cuerpo medio - alto, limpia, suave, con balance y sabores diversos en el espectro de los dulces, combinados con sensaciones cítricas y frutales".

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.

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. Productos de panadería y repostería. Pan tradicional, panes con rellenos (chocolate, nuez, choco nuez), productos derivados como pandequeso, almojábanas, pizzas y demás productos panificados.

Ref. Expediente N° SD2025/0009733

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en virtud de la declaración de la protección mencionada, la expresión “Café de Tolima”, antes entendidas como una expresiones explicativas del género del producto y de sus orígenes geográficos (Tolima), 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 el mismo producto designado en su declaración de protección, así como productos y servicios íntimamente relacionados.

(...) 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, la marca solicitada puede engañar al público respecto a las características del producto que pretende identificar.

(...) Como se puede observar, el signo solicitado es una marca mixta que incluye la expresión “Tardes del Mariquiteño ARTESANOS PAN” en una tipografía especial. Esta denominación se encuentra acompañada por la representación gráfica de un conjunto de elementos superpuestos, tales como un sol al fondo, un conjunto de montañas en el centro y, en la parte inferior, la figura de un pan.

De acuerdo a lo anterior, evidenciamos que el signo incluye la expresión “Mariquiteño” el cual corresponde al gentilicio del municipio de Mariquita, municipio reconocido y ubicado en el departamento del Tolima, además de estar comprendido dentro de la zona geográfica protegida por el signo opositor.

Esta referencia inequívoca al municipio en el conjunto marcario bajo estudio, atribuye y transmite un origen geográfico y específico a los productos de café que pretende identificar, concretamente, el signo solicitado hace referencia explícita al Municipio de Mariquita ubicado en el departamento de Tolima, territorio que se caracteriza por su amplia tradición y relevancia en la actividad caficultora colombiana.

(...) Por consiguiente, el signo solicitado contiene suficientes elementos para transmitir, asociar y referenciar al consumidor un origen geográfico específico incluído en el ámbito de protección de la Denominación de Origen invocada (Municipio Mariquita y el departamento del Tolima) a los productos de café a identificar, como resultado, el signo solicitado imita (se asemeja) y evoca (hace referencia) a la Denominación de Origen “CAFÉ DE TOLIMA” para identificar productos íntimamente relacionados con el producto designado y servicios complementarios.

(...) 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 las Denominaciones de Origen en un registro marcario, reclamando

Ref. Expediente N° SD2025/0009733

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 mixta de las Denominaciones de Origen y su régimen de protección (procedimiento de autorizaciones, trazabilidad sobre el origen, etc.). Así entonces, los términos “Tolima”, “Mariquita”, “Mariquiteño” y/o sus representaciones gráficas, no pueden incorporarse conjuntamente en registros marcarios cuando se trata de signos que pretenden identificar el mismo producto designado por la Denominación de Origen invocada, así como servicios íntimamente relacionados.

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

En primer lugar, resaltamos que el producto distinguido por la Denominación de Origen CAFÉ DE SANTANDER 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 los productos protegidos por la Denominación de Origen Café de Tolima.

(...) Según el anterior pronunciamiento jurisprudencial, señalamos que los signos en conflicto comparten una marcada conexidad competitiva. Teniendo en cuenta lo anterior, señalamos que la marca bajo estudio “Tardes del Mariquiteño ARTESANOS PAN” (Mixta) solicitada por la señora Daisy Enoris Pino Muñoz, busca 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. Productos de panadería y repostería. Pan tradicional, panes con rellenos (chocolate, nuez, choco nuez), productos derivados como pandequeso, almojábanas, pizzas y demás productos panificados.

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

Por otro lado, en relación con los productos descritos como “sucedáneos del café”, al ser derivados directos del café, comparten su misma finalidad y naturaleza, lo que evidencia una estrecha conexidad competitiva, ya que corresponden a un amplio género de productos que actúan como sustitutos del café.

(...) 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 o relacionado que se identifique con la expresión “Tardes del Mariquiteño ARTESANOS PAN”, asociará el origen geográfico del café que pueda ser comercializado. Lo anterior implicará que los consumidores asuman que cualquier producto o servicios comercializado bajo este signo se encuentra

Ref. Expediente N° SD2025/0009733

directamente vinculado con las características y calidades reivindicadas por la Denominación de Origen Café de Tolima (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/cualidades de los productos que ofrecería al mercado atribuyéndose -por el hecho de incorporar y/o referir la Denominación de Origen - aquellas características y calidades especiales de las mismas. 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 autorizado para usar la mencionada Denominación de Origen o el respectivo sello oficial adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual puede ser usado en los empaques que cuenten con la autorización correspondiente de la “Denominación de Origen Protegida” 15, perdiendo así su ventaja competitiva.

(...) Un consumidor que eventualmente encuentre los productos o servicios identificados con la marca “Tardes del Mariquiteño ARTESANOS PAN” (Mixta) estará más inclinado a adquirirlos sólo por el hecho de tener la referencia a la Denominación de Origen fundamento de oposición, lo que prueba que el ahora solicitante se estaría aprovechando del prestigio de aquélla de manera desleal e injusta.

(...) 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, **DAISY ENORIS PINO MUÑOZ**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) En el caso concreto, el signo “Tardes del Mariquiteño ARTESANOS PAN” no induce a error ni confusión sobre el producto que identifica, pues:

- *El término “Mariquiteño” es un gentilicio ampliamente utilizado y reconocido para referirse a los habitantes de San Sebastián de Mariquita (Tolima), y su inclusión en la marca pretende enaltecer una identidad cultural y artesanal local, sin pretender usurpar ni aprovechar la reputación del Café de Tolima ni su Denominación de Origen.*
- *La marca claramente está asociada a productos de panadería, indicados en la composición textual “ARTESANOS PAN”, lo que evidencia que el producto principal es pan artesanal y no café.*
- *El consumidor medio no se confundirá ni asociará erróneamente el producto panadero con un café, dado que los sectores, canales de distribución y características sensoriales son radicalmente distintos.*
- *La jurisprudencia administrativa y doctrinal ha señalado que para configurar la causal de inducción a error debe existir una probabilidad cierta y concreta de engaño, lo que en este caso no se cumple (véase Resolución SIC No. 28360 de 2015, entre otras).*

Ref. Expediente N° SD2025/0009733

(...) • *El signo solicitado no hace referencia directa ni indirecta a la denominación “Café de Tolima”, sino que utiliza un gentilicio local (“Mariquiteño”) con fines identitarios y culturales.*

• *La DOP “Café de Tolima” protege exclusivamente el café producido bajo condiciones específicas dentro de un territorio delimitado, mientras que nuestra marca se destina a productos de panadería artesanal, un sector distinto y sin relación económica o comercial con el café.*

• *La jurisprudencia de la Comunidad Andina y la Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido que el uso de gentilicios o nombres geográficos comunes, en productos no vinculados a la denominación protegida, no constituye evocación indebida (Resolución SIC 28360 de 2015; doctrina de la Decisión 486).*

• *No existe evidencia de que la marca solicitada pretenda aprovechar el prestigio o la reputación del Café de Tolima para beneficiarse en el mercado, ni que cause daño o confusión a los consumidores.*

(...) *Con el ánimo de garantizar la armonía y evitar conflictos que puedan derivar en mayores gastos o litigios, manifestamos nuestra disposición a:*

• *Eliminar de la descripción de productos solicitados en la Clase 30 toda referencia a café y sucedáneos del café, dejando expresamente la marca para identificar exclusivamente productos de panadería artesanal (pan, productos de repostería, galletas, etc.).*

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.

Modificación a la solicitud de registro

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que: "El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación."

Análisis de la modificación a la solicitud de registro

Dentro del escrito de respuesta a la oposición se presentó la siguiente petición:

(...) *Con el ánimo de garantizar la armonía y evitar conflictos que puedan derivar en mayores gastos o litigios, manifestamos nuestra disposición a:*

• *Eliminar de la descripción de productos solicitados en la Clase 30 toda referencia a café y sucedáneos del café, dejando expresamente la marca para identificar exclusivamente productos de panadería artesanal (pan, productos de repostería, galletas, etc.).*

Ref. Expediente N° SD2025/0009733

En el presente asunto, la Dirección logró establecer que la variación pretendía puede ser aceptada, al no tratarse de una modificación sustancial, sino que corresponde a una restricción a la cobertura inicialmente presentada, siendo un elemento del que el solicitante puede disponer hasta antes de la solicitud, pues no amplía el espectro del derecho inicialmente pretendido.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

Concepto de la norma

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

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

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

Literal j) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Concepto de la norma

El Título XI de la Decisión Andina 486 contiene las normas relativas a las indicaciones geográficas, género en el que la norma incluye las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Las indicaciones de procedencia son definidas por la norma en los siguientes términos:

² TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0009733

“Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.

Así, la indicación de procedencia consiste en un signo indicador del origen de un producto, sin que para su uso se requieran elementos diferentes a la veracidad. En consecuencia, se trata de un término descriptivo del origen del producto, por lo que no existe un uso exclusivo sobre una indicación de procedencia, recayendo el derecho a usarla en cualquier persona que pretenda informar al público sobre el origen de su producto.

Por otra parte, las denominaciones de origen son definidas en los siguientes términos:

“Artículo 201. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.

Como se aprecia en la definición legal, a diferencia de la indicación de procedencia, la denominación de origen requiere que el producto posea unas cualidades o reputación ligadas al origen geográfico, incluidos sus factores naturales y humanos. En otras palabras, una denominación de origen identifica un producto proveniente de una zona geográfica determinada, cuyas características están necesariamente ligadas tanto a las condiciones naturales de dicha zona, como al esfuerzo de una colectividad para conseguir y preservar unas condiciones y costumbres homogéneas, las cuales generan la diferenciación adquirida del producto.

En atención a los derechos así adquiridos por determinada colectividad, y como medida de protección a los consumidores, quienes asocian la referencia a la zona geográfica a la calidad o reputación del producto, la legislación reconoce que ha dejado de ser un término descriptivo para convertirse en un signo distintivo, tal como dispone la norma andina:

“Artículo 220. Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen”.

De acuerdo con el literal j) del artículo 135 andino antes transcrito, para que el registro de una marca sea negado se requiere que ella cumpla con varios supuestos de hecho:

(i) En primer lugar, que el signo solicitado reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida.

Para determinar el alcance de las expresiones “reproduzca”, “imite” y “contenga”, es necesario tener presente el significado de cada una. Así, reproducir significa “*ser copia de un original*”; imitar, “*parecerse, asemejarse a otra*”; y contener, “*llevar o encerrar dentro de sí a otra*”³.

De las aludidas definiciones se desprende que la causal no requiere que se trate de una reproducción literal de la denominación de origen, sino que basta con que se le asemeje de alguna manera, incluso evocándola, para denegar el registro solicitado.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0009733

(ii) El segundo supuesto de hecho consiste en que el signo se solicite para los mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o asociación.

En el primer caso -que el signo se solicite para los mismos productos-, la sola reproducción, imitación o inclusión de la denominación de origen genera el riesgo de confusión o asociación.

En el segundo caso -que el signo se solicite para productos diferentes-, será necesario analizar si existe algún tipo de relación entre ellos y los identificados con la denominación de origen, con la finalidad de definir si puede generar un riesgo de confusión o asociación.

(iii) El último supuesto de hecho consiste en que el uso del signo solicitado implique un aprovechamiento injusto de la notoriedad la denominación de origen.

Al respecto, es relevante mencionar que la norma parte del hecho de la notoriedad de la denominación de origen, por lo que no exige prueba de ello. En efecto, debe recordarse que uno de los presupuestos para declarar la protección de la denominación de origen es que el producto que ella identifique cuente, entre otros, con una reputación imputable al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, por lo que tal reputación (o notoriedad, pues la legislación no las diferencia) ha sido previamente determinada. Adicionalmente, la presente causal de irregistrabilidad no es de las denominadas causales relativas, sino de las absolutas.

Cabe indicar, que de acuerdo con el artículo 207 andino, solo pueden usar la denominación de origen, previa autorización, quienes directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que ella distingue, siempre que realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada en la declaración de protección y cumplan con otros requisitos exigidos por la oficina nacional. Por tal motivo, el uso de un signo que reproduzca, imite o contenga la denominación de origen por parte de una persona que no cumple los antes referidos requisitos, resulta ser un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



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

Ref. Expediente N° SD2025/0009733

30: productos de panadería artesanal (pan, productos de repostería, galletas, etc.).

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

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones **TARDES DEL MARIQUITEÑO ARTESANOS PAN**, junto al gráfico de un horizonte, la silueta de unas montañas y de un pan.

De acuerdo con lo anterior, es palmario resaltar que, el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

El Tribunal ha señalado al respecto que:

“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario”⁴.

Teniendo en cuenta lo anterior, incurre en la prohibición de registro, el signo que, en su totalidad, o uno de sus elementos, sea capaz de provocar en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, procedencia geográfica, modo de fabricación, aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

Así las cosas, le corresponde a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro resulta engañoso para el consumidor, en el sentido de producir en su mente una distorsión de la realidad en relación con las cualidades de los productos que pretende identificar, sus características, procedencia geográfica, modo de fabricación, aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

De acuerdo con la conformación del signo que se analiza, esta Dirección evidencia que no existe ningún elemento de juicio para concluir que aquel transmite información errada acerca de su procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación y demás características, pues nada obsta para que los productos a identificar tengan origen en una región colombiana en particular siendo una marca que operará en el mercado colombiano. Pero además, tampoco existe una asociación particular entre la información suministrada por el signo solicitado y los productos a identificar capaz de generar una expectativa que se vea frustrada, que es lo que se pretende evitar bajo la causal en estudio.

Ahora, cabe aclarar que si bien un signo no pueda incluir, reproducir o contener denominaciones de origen protegidas en su conformación, la posible mención que se haga de las mismas no implica indefectiblemente que el signo resulte engañoso. Se trata de

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° SD2025/0009733

causales con presupuestos diferentes, por lo que la ocurrencia de una no implica indefectiblemente la generación de la otra.

En ese orden, la inclusión de las expresiones **TARDES DEL MARIQUITEÑO ARTESANOS PAN**, junto al gráfico de un horizonte, la silueta de unas montañas y de un pan, no es algo que pueda ser tomado como una manifestación desinformativa acerca de las propiedades de los productos pretendidos de forma categórica.

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

Lo anterior, sin perjuicio de la irregistrabilidad del signo como marca al incurrir en otra causal, como podría ser la de 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 transmite necesariamente información errónea a los consumidores respecto de los productos a identificar.

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

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

En este caso particular, se pudo constatar que la Dirección de Signos Distintivos, declaró mediante Resolución No. 2458 del 31 de enero de 2017, la protección de la denominación de origen **CAFÉ DE TOLIMA**, para distinguir café arábigo lavado suave que crece en la zona antes mencionada (clase 30), que tiene las siguientes características: “Café arábigo lavado suave que crece en la zona de producción cafetera específica definida en los documentos aportados, se caracteriza sensorialmente por poseer taza con acidez y cuerpo medio - alto, limpia, suave, con balance y sabores diversos en el espectro de los dulces, combinados con sensaciones cítricas y frutales”; Producido en la zona geográfica delimitada por los municipios de Alpujarra, Alvarado, Anzoategui, Armero – Guayabal, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Coyaima, Cunday, Dolores, Falan, Fresno, Herveo, Ibagué, Icononzo, Lérida, Libano, Mariquita, Melgar, Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juan, Venadillo, Villahermosa y Villarrica, municipios que hacen parte del departamento del Tolima están localizados entre los rangos 02°52′59 y 05°19′59 latitud norte y los 74°24′18 y 76°06′23 longitud oeste. Todos a una altura entre 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar.

De la anterior resolución se puede establecer que la denominación de origen **CAFÉ DE TOLIMA** se encuentra debidamente protegida, pues conforme a la declaración emitida por la autoridad competente, esta expresión se refiere a una zona territorial colombiana que se utiliza para designar un producto (café) con unas características especiales.

Ref. Expediente N° SD2025/0009733

La tarea de esta Dirección consiste en determinar si la marca solicitada a registro es un signo que reproduce, imita o es semejante a una denominación de origen protegida “**CAFÉ DE TOLIMA**”, pudiendo causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

En primer lugar, resulta importante precisar que, una denominación de origen debe ser especialmente protegida, ya que su monopolio debe corresponder sólo a aquellas personas que están autorizadas para usarla, en razón a que los productos deben tener las características particulares propias que ameritaron la protección como denominación de origen; que indica un lugar geográfico determinado y una calidad especial.

Con base en los lineamientos expuestos para esta Dirección, el signo solicitado que, como se indicó líneas atrás, se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones **TARDES DEL MARIQUITEÑO ARTESANOS PAN**, junto al gráfico de un horizonte, la silueta de unas montañas y de un pan, **NO** incorpora dentro de su conjunto marcario elementos que reproduzcan, imiten o evoquen la denominación de origen “**CAFÉ DE TOLIMA**”, en la medida en que no contiene referencia ni a la región **TOLIMA** ni al producto **CAFÉ**, incluso hace referencia directa a un producto sustancialmente diferente como es el **PAN**. Por tanto no existe ningún elemento dentro del signo que haga referencia a la denominación de origen objeto de especial protección.

Ahora bien, contrario a lo afirmado por la sociedad opositora, esta Dirección evidencia que la protección que deriva de la denominación de origen **CAFÉ DE TOLIMA** no puede acaparar la totalidad de los territorios que conforman la respectiva denominación de origen, cuando se haga referencia a los mismos de manera aislada, pues la finalidad misma de una denominación de origen es proteger un producto por ser originario de una región determinada, y si bien el municipio de **MARIQUITA** se encuentra dentro de la zona cafetera cubierta por dicha denominación de origen, ello no implica por contera que los productos a identificar, sin el acompañamiento de la región principal **TOLIMA**, se encuentren inequívocamente relacionados con el producto protegido por dicha denominación, máxime cuando ni siquiera se hace referencia a dicho producto. Lo anterior por cuanto, para que el consumidor concluya que el signo solicitado **TARDES DEL MARIQUITEÑO ARTESANOS PAN** se utiliza como una referencia oculta a la denominación de origen **CAFÉ DE TOLIMA** 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.

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 ni al producto **CAFÉ** ni a la región **TOLIMA**. Por el contrario, la inclusión de la expresión **MARIQUITEÑO** simplemente puede estar haciendo referencia a un determinado lugar geográfico con un contenido eminentemente explicativo, cuyo propósito es el de informar al consumidor el origen de unos productos, pero sin imitar o evocar la denominación de origen objeto de especial protección.

Ref. Expediente N° SD2025/0009733

Así las cosas, es claro que el signo solicitado **TARDES DEL MARIQUITEÑO ARTESANOS PAN** es una configuración sustancialmente diferente de la denominación de origen protegida, a tal punto que ni siquiera transmite una idea similar a aquella, 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 **CAFÉ DE TOLIMA** en conjunto y no fraccionadamente, ni mucho menos la individualización de los municipios o lugares que integran el territorio por éste delimitado.

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.

Comentarios finales:

Finalmente y respecto al argumento tanto del recurrente como del solicitante, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a tramites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

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

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

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

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

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **TARDES DEL MARIQUITEÑO ARTESANOS PAN** (Mixta).

Ref. Expediente N° SD2025/0009733



Limitación al alcance del derecho:

Tardes del Mariquiteño ARTESANOS PAN

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

30: productos de panadería artesanal (pan, productos de repostería, galletas, etc.).

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: DAISY ENORIS PINO MUÑOZ
Corregimiento Santa Elena Vereda La Palma Finca Villa Enoris
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA

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

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

ARTÍCULO 4: Notificar a **DAISY ENORIS PINO MUÑOZ**, 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 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 29 de octubre de 2025

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS