

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88694

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

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 10 de febrero de 2025, **LIZETH MARCELA GIRALDO VILLEGAS**, solicitó el registro de la Marca **CAFÉ AGUADAS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1059, **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** presentó oposición con fundamento en: Literal b) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina – Falta de Distintividad, Literal e) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina – Signo Descriptivo, 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 SANTANDER, cuya facultad para autorizar el uso fue delegada en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (en adelante la “Federación”).

En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio protegió, a solicitud de la Federación, la Denominación de Origen Café de Santander y la cual fue tramitada en el expediente 13278959. Por medio de la Resolución No. 50042 de

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

agosto 25 de 2014, 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 Santander
- **Delimitación geográfica:** Municipios de Aguada, Albania, Aratoca, Barbosa, Barichara, Betulia, Bolívar, Bucaramanga, Cabrera, Charalá, Charta, Chima, Chipatá, Confines, Contratación, Comoro, Curití, El Carmen de Chucurí, El Guacamayo, El Playón, Encino, Enciso, Florián, Floridablanca, Galán, Gambita, Girón, Guaca, Guadalupe, Guapota, Guavata, Guepsa, Hato, Jesús María, Jordán, La Belleza, Landazuri, La Paz, Lebrija, Los Santos, Matanza, Mogotes, Molagavita, Ocamonte, Oiba, Onzaga, Palmas del Socorro, Páramo, Piedecuesta, Pinchote, Puente Nacional, Rionegro, San Andrés, San Benito, San Gil, San Joaquín, San José de Miranda, San Vicente de Chucurí, Santa Bárbara, Simacota, Socorro, Suaita, Sucre, Surata, Tona, Valle de San José, Vélez, Villanueva y Zapatoca, que hacen parte del Departamento de Santander.
- **Características:** “Café arábigo lavado suave que se caracteriza sensorialmente por poseer una taza limpia y balanceada con cuerpo medio-alto: acidez media, con sabores dulces, herbales, frutales y con ligeras sensaciones cítricas. En su fragancia se perciben notas dulces y herbales, que junto con la suavidad y limpieza propias del café de Colombia, lo hacen particular”.

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 Santander” y “Café de Colombia”, antes entendidas como una expresiones explicativas del género del producto y de sus orígenes geográficos (Santander - 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 presente escrito se sustenta en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 del 2000

(...) Por otro lado, el signo bajo estudio incurre en la prohibición de registro establecida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, al ser un signo constituido únicamente de una expresión que es utilizada en el comercio para describir una especie de la planta de café

(...) Por otro lado, 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 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

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

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.

(...) Señalamos que la marca “CAFÉ AGUADAS” solicitada por la señora Lizeth Marcela Giraldo Villegas carece de distintividad intrínseca y extrínseca, por cuanto está compuesta únicamente del nombre propio y que coincide con el nombre de un lugar geográfico, común e importante tradición cafetera (AGUADAS / AGUADA) en CALDAS y SANTANDER, la cual no es susceptible de ser apropiado por un empresario.

Sobre este punto, resaltamos que el vocablo “Aguadas”, por sí solo, no cuenta con la capacidad para identificar productos alimenticios comprendidos en la Clase 30 (distintividad intrínseca) ni cuenta con la capacidad de atribuir un origen empresarial cierto y determinado al consumidor sobre los productos pretendidos. Lo anterior se encuentra especialmente respaldado al considerar que el nombre de un municipio cafetero Colombiano no puede ser objeto explotado restrictivamente por un particular.

De conformidad con lo anterior, una marca que esté compuesta únicamente del sustantivo “Aguadas” no cuenta con la suficiente capacidad distintiva para identificar productos de café, debido a que aquella transmitirá al público consumidor un concepto que describe únicamente el origen de los productos que pretende identificar. Como resultado, la marca pretendida no cuenta con la capacidad de diferenciarse de otros signos distintivos en el mercado ni atribuir un origen empresarial cierto y determinado, incumpliendo así con el requisito establecido por la norma comunitaria.

(...) Tal como se observa, la marca solicitada “CAFÉ AGUADAS” (Mixta) para identificar productos de la clase 30 únicamente informa, de manera directa y evidente, la naturaleza del producto y su procedencia geográfica.

(...) En este orden de ideas, es altamente probable que el consumidor no se esfuerce para determinar un respectivo origen empresarial o brindar un concepto autónomo o diferente a la marca estudiada. Lo anterior, resulta ser una consecuencia de un signo conformado exclusivamente por términos descriptivos y no apropiables por particulares.

(...) Como se puede observar el signo solicitado es una marca mixta cuyo elemento denominativo está compuesto por la expresión “CAFÉ AGUADAS” en una tipografía genérica, por otro lado, el componente gráfico se limita a un diseño sin elementos distintivos adicionales que permitan diferenciarlo de una simple indicación descriptiva.

De manera preliminar, se evidencia que la marca solicitada al incluir la expresión “Aguadas” establece una referencia explícita del origen geográfico de los productos de café que pretende identificar, realizando una referencia tanto al producto designado por el signo opositor como a una zona geográfica incluida en el ámbito de protección territorial de la Denominación de Origen Café de Colombia. Concretamente, la marca solicitada transmite a los consumidores que sus productos de café son originarios del municipio cafetero Aguadas ubicado en el Departamento de Caldas, el cual es reconocido nacionalmente por sus actividades agrícolas (principalmente el cultivo de café).

(...) Es así que la marca pretendida cuenta con elementos suficientes para referenciar al consumidor al municipio cafetero Aguadas y/o el Departamento de Caldas.

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

(...) En este orden de ideas, teniendo en cuenta la importante producción cafetera a nivel departamental y nacional que presenta el municipio de Aguadas así como el departamento de Caldas, se evidencia que la marca bajo estudio al brindar una referencia geográfica específica de este territorio, el término Aguadas junto con la inclusión de la palabra “café”, permitirá al consumidor colombiano asociar la marca “CAFÉ AGUADAS” (Mixta) con el departamento y municipio mencionados, 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.

Asimismo, la expresión “Aguadas” también evoca el municipio de “Aguada”, ubicado en el departamento de Santander, por ende, realiza una referencia inequívoca a un territorio geográfico incluido en la zona geográfica protegida de la Denominación de Origen “Café de Santander”, a saber: el municipio de Aguada, y además en un signo que pretende identificar productos de café.

(...) 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 Santander” 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 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 “Aguadas”, términos de referencia de la misma (Ej. Aguadas, Aguada, Caldas y/o Santander) 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.

(...) 4. 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 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 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 Santander. La marca “CAFÉ AGUADAS” (Mixta) solicitada por la señora Lizeth Marcela Giraldo Villegas, pretende identificar los

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

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 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.

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.

(...) 5. 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, “Café Aguadas”, “Café Caldas”, “Café de Colombia”, “Café Aguada”, “Café Santander” 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 (CAFÉ AGUADAS). 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”²⁰, perdiendo así su ventaja competitiva.

(...) Un consumidor que eventualmente encuentre los productos identificados con la marca “CAFÉ AGUADAS” (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

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

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, **LIZETH MARCELA GIRALDO VILLEGAS**, **NO** dio respuesta a la oposición presentada.

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 b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores²”.*

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella³”.*

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

³Op. Cit.

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos⁴”*.

Literal e) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

Concepto de la norma

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger⁵. El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así, vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?”⁶”.

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan “exclusivamente” en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable *“la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca⁷”*.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado⁸.

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

⁵ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 14-IP-96,

⁶ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 59-IP-2004.

⁷ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995.

⁸ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 27-IP-1995, de 25 de Octubre de 1996, Marca EXCLUSIVA: “Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”.

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o un conjunto de propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberán considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras “excelente”, “supremo”, “extraordinario”, “ideal”, “mejor”, y otras equivalentes. Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a título de marca en relación con ninguna clase de productos o servicios⁹. Antes al contrario, éstas y cualesquiera indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios deben permanecer a la libre disposición de todos los empresarios. Por este motivo hay que descartar *prima facie* la posibilidad de que una indicación descriptiva de la calidad pueda ser registrada como marca¹⁰”.

Descriptividad en virtud de la cantidad del producto o servicio

“Dentro de las indicaciones descriptivas en virtud de la cantidad, se encuentran las palabras docena, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., o sus correspondientes abreviaturas; las cuales no podrán registrarse como marca. Ni siquiera en el hipotético supuesto de que el solicitante de una marca consistente en una indicación descriptiva de la cantidad acreditara el carácter distintivo de la misma, basado en el uso, debería tener acceso al Registro de marcas tal indicación. La razón de ello es que las indicaciones descriptivas de la cantidad, el peso o el volumen, deben permanecer disponibles para que puedan ser libremente utilizadas por todos los empresarios. Podrán, en cambio, ser registradas como marcas las indicaciones descriptivas del peso, la dimensión o el volumen que tengan carácter histórico, siempre que las mismas hayan dejado de utilizarse en el comercio y su significado descriptivo se haya borrado en la mente de los consumidores¹¹”.

Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino del producto o servicio, son aquellos que informan acerca del modo y tiempo adecuado para usar o consumir los correspondientes productos. “Como por ejemplo expresiones inglesas como “After Dinner”, en relación con cigarros, y “After Shave”, con respecto a una loción para ser aplicada después del afeitado. La inscripción como marca de indicaciones concernientes al destino de los productos invocando la notoriedad de las mismas, en virtud del uso efectuado por el solicitante, tropezará casi siempre con obstáculos prácticamente insuperables, porque el monopolio marcario sobre una indicación descriptiva del destino del producto limitaría muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de los empresarios del sector¹²”.

Descriptividad en virtud del valor del producto o servicio

Las indicaciones descriptivas en virtud del producto o servicio comprenden, ante todo, “las expresiones que con carácter general denotan la valoración que debe asignarse a un producto o servicio con respecto a los restantes: por ejemplo, las expresiones “caro”, “barato”, “económico”, “original”, “auténtico”, etc. Dentro de este grupo de indicaciones ocupan un lugar destacado las relativas al precio de los productos o servicios;

⁹ “Cabe afirmar, por tanto, que en la hipótesis de las indicaciones descriptivas de la calidad se debilita y llega casi a desaparecer la conexión entre la indicación descriptiva y los productos o servicios a lo que pretende aplicarse.” Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

¹⁰ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

¹¹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

¹² Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

particularmente, las denominaciones de las unidades monetarias (“libra esterlina”, “dólar”, “euro”, etc.). Fuera del ámbito de la subprohibición expuesta hay que situar, en cambio, los nombres de las unidades monetarias históricas y actualmente en desuso (“onza”, “doblón”, etc.). También son prácticamente infranqueables los obstáculos que para un monopolio marcario se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de la totalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de los productos o servicios¹³.

Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio

“La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geográfico puede tropezar con obstáculos difícilmente superables, (...) en la medida en que deberá, en efecto, vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones o localidades que sean conocidas por el público como indicaciones que denotan el origen geográfico de los correspondientes productos o servicios. Si los consumidores enlazan el nombre de una localidad o región con los productos o servicios a los que pretende aplicarse la marca constituida por tal nombre geográfico, la marca deberá denegarse porque este nombre debe permanecer a la libre disposición de todos los empresarios del ramo que estén asentados en la correspondiente localidad o zona¹⁴”.

Descriptividad en virtud de las características del producto o servicio

“Será suficiente alegar y demostrar que la denominación o el signo solicitado como marca puede servir en el comercio para indicar cualquier característica del producto o servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo¹⁵”.

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.¹⁶

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.

¹³ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

¹⁴ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 192.

¹⁵ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 191.

¹⁶ TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

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

Literal j) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

Concepto de la norma

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

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

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

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

“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:

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

“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*”¹⁷.

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.

¹⁷ Diccionario de la lengua española - Vigésima Segunda Edición. Real Academia de la Lengua Española.

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

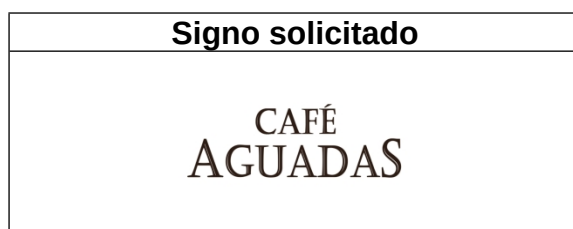
Acervo probatorio

Al expediente fue allegada las siguiente prueba:

- Impresión del artículo Niebla y montañas: los ingredientes esenciales de un buen café | National Geographic, publicado en:
 - o <https://www.nationalgeographicla.com/mas-alla-del-grano-de-cafe/niebla-y-montanas-los-ingredientes-esenciales-de-un-buen-cafe>

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:

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.

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta y se encuentra conformado por las expresiones **CAFÉ AGUADAS**, en una tipografía simple.

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

En relación con la distintividad que debe tener un signo para acceder a su registro, se puede observar que esta tiene un doble aspecto:

1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca este tipo de distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486.

2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención.

De conformidad con lo anterior, en este caso se debe analizar en primer lugar si el signo solicitado CAFÉ AGUADAS (Mixto) tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, debe evaluarse si posee aptitud distintiva en concreto respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 30° de la Clasificación Internacional de Niza. Esto dependerá, entre otros factores, de la aleatoriedad o estilización de la letra, de la mayor relevancia de los elementos gráficos del signo, de la existencia de otros signos que utilicen las mismas expresiones como signo distintivo, entre otros factores.

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

De conformidad con lo anterior, esta Dirección evidencia que el signo solicitado a registro carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo no identificaría un producto específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial.

En efecto, el signo **CAFÉ AGUADAS**, analizado en su conjunto, no posee la capacidad de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos que bajo el mismo se pretenden amparar, toda vez que consiste en una expresión que, por un lado, hace referencia directa al producto a uno de los productos a identificar, es decir, a **CAFÉ**, y por otro lado indica que dicho producto, es decir el café, es proveniente de una región particular como lo es **AGUADAS**, que es un Municipio del Departamento de Caldas, que tiene como una de sus principales actividades económicas el café¹⁸. De manera que el signo en su conjunto indica de manera directa e inmediata al consumidor el origen del producto y el producto a identificar, perdiendo así su cualidad intrínseca, como es el que sea capaz de diferenciar los productos de otros de la misma clase, desdibujándose su origen empresarial.

Por consiguiente, resulta pertinente precisar que el signo solicitado está conformado por una expresión que en si misma carece de la fuerza individualizadora, diferenciadora y distintiva necesaria para identificar café y sucedáneos del café, máxime cuando sus elementos gráficos se limitan a dotar de una tipografía simple a las expresiones per se inapropiables, por ende, no logran dotarla de distintividad.

Así las cosas, de concederse el registro de la marca pretendida en cabeza de la sociedad solicitante generaría un daño lesivo al sector caficultor, en la medida que se le estaría concediendo un derecho de exclusividad sobre términos que sirven para informar al consumidor cualidades del producto a identificar, como lo es su origen.

Teniendo en cuenta lo anterior, el público no puede identificar los productos pretendidos en la presente solicitud de registro y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un origen empresarial. Entre tanto, la doctrina ha concluido que:

“No es posible registrar un signo si el mismo carece de distintividad. La distintividad constituye el principal elemento o característica de las marcas, al punto que algunos autores la consideran como la única función de las marcas, derivándose el resto de las características de esta cualidad prístina”¹⁹.

Ciertamente, el consumidor medio de este tipo de servicios ha de esperar las indicaciones contenidas en el signo solicitado de cualquier empresario de este mercado, por lo cual la carencia de otros elementos gráficos y ortográficos impiden que se identifique en este un origen empresarial único, es decir, incumpliendo con las características de distintividad intrínseca necesaria para que un signo, en este caso pueda ser considerado como marca.

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

En relación con la aplicación de la causal de la referencia, es preciso indicar que, de conformidad con el precepto normativo establecido en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, debe traerse a colación lo expuesto por El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el término **“exclusivamente”**:

¹⁸ La información del Municipio de Aguadas puede ser consultada en <https://caldas.gov.co/media/pdf/2014/infomunicipios/INFORMACION%20DE%20%20AGUADAS.pdf>.

¹⁹ La Distintividad como Requisito Fundamental para el Registro de una Marca. López J., G./pp. 137- 153



Ref. Expediente N° SD2025/0010427

"(...) debe entenderse que sólo son irregistrables aquellos signos que consistan "exclusivamente" en expresiones genéricas o descriptivas y que, por el contrario, podrían ser objeto de registro las expresiones compuestas por elementos genéricos y no genéricos o descriptivos y no descriptivos, siempre y cuando que los elementos no descriptivos o no genéricos del conjunto le aporten suficiente distintividad al signo, circunstancia de hecho ésta que, por supuesto, deberá ser apreciada por el juez"²⁰. (...)

En atención a lo anterior, la causal de irregistrabilidad exige que para que un signo sea irregistrable debe ser exclusivamente una indicación descriptiva, lo que debe interpretarse en el sentido de que eventualmente pueden acceder al registro signos que cuenten con otros elementos que lo enervan de la situación de exclusividad. Debe señalarse que cuando se trata de una marca compuesta de diferentes elementos (nominativos – gráficos – conceptuales), todos ellos deben tenerse en cuenta para establecer si el signo es o no descriptivo.

Así las cosas, en el caso en particular, el signo solicitado a registro esta comprendidos por una parte denominativa, conformada por las expresiones CAFÉ AGUADAS, y una mixta, consistente en la tipografía de sus letras, la cual si bien no resulta lo suficientemente representativa para otorgarle al signo solicitada la distintividad intrínseca que es necesaria, si impide encontrarse inmerso en la causal de descriptividad, toda vez que no cumple con el presupuesto de ser exclusivamente descriptivo. Por ende, el signo se enmarca en la causal de irregistrabilidad establecida en el acápite que antecede y no en la causal establecida en el literal e) del artículo 135 que requiere que el signo sea exclusivamente descriptivo.

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

De acuerdo con lo anterior, es palmario resaltar que, el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los 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"²¹.

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.

²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 23 –IP- 2000, 15 de marzo de 2000, marca mixta ARISCO TOMATO, tomado de www.comunidadandina.org.

²¹ 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° SD2025/0010427

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. Lo anterior por cuanto nada obsta para que el producto a identificar efectivamente provenga del municipio de Aguadas y sea ésta la razón por la cual se presenta esta información en el mercado, máxime cuando el signo es solicitado por una ciudadana colombiana que cuenta con domicilio en Colombia, y que pretende explotar su actividad en este 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 a identificar no provenga de dicha ubicación geográfica e incluso que reúna las características de la mentada denominación de origen. Se trata de causales con presupuestos diferentes, por lo que la ocurrencia de una no significa la generación de la otra.

En ese orden, la inclusión de las expresiones **CAFÉ AGUADAS**, no es algo que pueda ser tomado como una manifestación desinformativa acerca de las propiedades de los productos pretendidos de forma categórica, más aún cuando no se tienen elementos de juicio que corroboren que en efecto se está faltando a la verdad y se le adjudica a los productos de alguna característica (en este caso su origen) que no posee en la realidad.

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

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.).

Por su parte, la Dirección de Signos Distintivos, declaró mediante Resolución No. 50042 del 25 de agosto de 2014, la protección de la denominación de origen **CAFÉ DE SANTANDER**, para distinguir café 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 una taza limpia y balanceada con cuerpo medio - alto: acidez media, con sabores dulces, herbales, frutales y con ligeras sensaciones cítricas. En su fragancia se perciben notas dulces y herbales, que junto con la suavidad y limpieza propias del café de Colombia, lo hacen particular.”. La zona geográfica esta delimitada de la siguiente manera: Delimitación de la zona geográfica: la zona geográfica delimitada y el rango de altura entre 900 y 2300 metros sobre el nivel del mar (msnm), y que cubren los municipios de Aguada, Albania, Aratoca, Barbosa, Barichara, Betulia, Bolívar, Bucaramanga, Cabrera, Charalá, Charta, Chima, Chipatá, Confines, Contratación, Coromoro, Curití, el Carmen de Chucurí, el Guacamayo, el Playón, Encino, Enciso, Florián, Floridablanca, Galán, Gambita, Girón, Guaca, Guadalupe, Guapota, Guavata, Guepsa, Hato, Jesús María, Jordán, la Belleza, Landazuri, la Paz, Lebrija, los Santos, Matanza, Mogotes, Molagavita, Ocamonte, Oiba, Onzaga, Palmas del Socorro, Paramo, Piedecuesta, Pinchote, Puente Nacional, Rionegro, San Andrés, San Benito, San Gil, San Joaquín, San José de Miranda, San Vicente de Chucuri, Santa Bárbara, Simacota, Socorro, Suaiza, Sucre, Surata, Tona, Valle de San José, Vélez, Villanueva y Zapatoca, dichos municipios hacen parte del departamento colombiano de Santander y están localizados entre los rangos 5° 44' 17" latitud sur, 73° 37' 15" latitud norte, 72° 41' 51" de longitud este y 74° 31' 12" de longitud oeste, características del producto designado: el café de Santander se caracteriza sensorialmente por poseer una taza limpia, con cuerpo medio alto y balanceada; acidez media, con sabores dulces, herbales, frutales y con ligeras sensaciones cítricas, en su fragancia y aroma se perciben notas dulces, herbales, florales y algunas notas achocolatadas y anuesadas, que junto con la suavidad y limpieza propias del café de Colombia, lo hacen particular.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

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, se trata de un signo de naturaleza mixta y se encuentra conformado por las expresiones **CAFÉ AGUADAS**, en una tipografía simple, **NO** incorpora dentro de su conjunto marcario elementos, que reproduzcan, imiten o evoquen las denominaciones de origen **“CAFÉ DE COLOMBIA”** y **“CAFÉ DE SANTANDER”**.

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 protegidas **“CAFÉ DE COLOMBIA”** y **“CAFÉ DE SANTANDER”**, por lo que su uso por parte del solicitante no podría ser catalogado como un aprovechamiento injusto de la notoriedad de dichas denominaciones en la medida en que, la apreciación direccionada de la presencia de las expresiones **CAFÉ AGUADAS**, no responde al derecho pretendido a registro.

Ahora bien, contrario a lo afirmado por la sociedad opositora, esta Dirección evidencia que la protección que deriva de las denominaciones de origen protegidas no puede acaparar la totalidad del territorio colombiano por haberse denominado **“CAFÉ DE COLOMBIA”**, ni la totalidad de los municipios que conforman el departamento de Santander al haberse denominado **“CAFÉ DE SANTANDER”** pues la finalidad misma de una denominación de origen es proteger un producto que por ser originario de una región determinada con unas condiciones climáticas y del suelo previamente establecidas, y que al ubicarse el municipio de aguadas en el país Colombiano, dentro de una zona cafetera, por contera ello implique que el producto así identificado, es netamente el mismo y con iguales cualidades que el protegido por las denominaciones de origen mencionadas.

En suma de lo anterior, para que el consumidor concluya que el signo solicitado **CAFÉ DE AGUADAS** hace una especie de referencia oculta a las denominaciones de origen **“CAFÉ DE COLOMBIA”** y **“CAFÉ DE SANTANDER”** 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 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. Por el contrario, la inclusión de las expresiones **CAFÉ DE AGUADAS** puede darse en virtud de su contenido explicativo y por lo tanto, determinante de un uso legítimo de una indicación de procedencia, cuyo propósito es el de informar al consumidor el origen de unos productos.

Así las cosas, es claro que el signo solicitado **CAFÉ DE AGUADAS** es una configuración sustancialmente diferente de las denominaciones de origen protegidas, 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, las denominaciones de origen protegidas son las expresiones **“CAFÉ DE COLOMBIA”** y **“CAFÉ DE SANTANDER”** en conjunto y no fraccionadamente ni mucho menos, la individualización de los Departamentos o Municipios o lugares que integran el territorio por ellas

Ref. Expediente N° SD2025/0010427

delimitados.

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.

Comentarios finales:

Finalmente y respecto al argumento del recurrente, 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".

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

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

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **CAFÉ AGUADAS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza²², solicitada por **LIZETH MARCELA GIRALDO VILLEGAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **LIZETH MARCELA GIRALDO VILLEGAS**, 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

²² 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° SD2025/0010427

contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 30 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS