

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 92093

Ref. Expediente N° SD2025/0027959

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 28 de marzo de 2025, **PRADO LITERARIO CAFÉ S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** presentó oposición con fundamento en: Literal i) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Engañoso y Literal j) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida.

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

(...) La presente oposición se sustenta en el derecho prioritario derivado de la declaratoria de protección de las Denominaciones de Origen Café de Colombia y Café de Tolima, cuya facultad para autorizar el uso fueron delegadas 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, 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*

¹ **43:** Catering en cafeterías de comida rápida; servicios ambulantes de cafetería para el suministro de comidas y bebidas; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafeterías; servicios de cafeterías de autoservicio; servicios de cafeterías y comedores; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; suministro de información sobre la gestión de bares y cafeterías.

Ref. Expediente N° SD2025/0027959

geográfica: Municipios de Alpujarra, Alvarado, Anzoategui, Armero – Guayabal, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Coyaima, Cunday, Dolores, Falan, Fresno, Herveo, Ibagué, Icononzo, Lérica, 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, la Denominación de Origen transmite al consumidor una información referente, ya no un origen empresarial como lo haría una marca de productos y/o servicios, sino a un origen geográfico que dota al producto de calidades y características especiales.

Aunado a lo anterior, se debe tomar en consideración que en virtud de la declaración de la protección mencionada, las expresiones “Café de Colombia” y “Café de Tolima”, antes entendida como expresiones explicativas del género del producto y de su origen geográfico (Colombia/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, imita y evoca una Denominación de Origen para identificar el mismo producto identificado designado en su declaración de protección.

(...) Sobre esta prohibición resaltamos al Despacho que en razón a las definiciones propias de las palabras “reproduzca” (ser copia de un original), “imite” (parecerse, asemejarse a otra) o “contenga” (llevar dentro de sí a otra), se ha interpretado de esta causal que no se requiere que se trate de una reproducción literal de la Denominación de Origen, por el contrario, es suficiente con que exista semejanza o inclusive una simple evocación de la misma.

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

(...) Como se puede observar, el signo solicitado está conformado por una marca mixta compuesta por la expresión “CAFÉ DEL PRADO”, acompañada en la parte superior por las letras “C” y “P”, y en la parte inferior por la expresión “EST. 1920 BAQ”, que alude al año de origen y a la ciudad de Barranquilla.

De conformidad con lo anterior, se evidencia que la marca solicitada, al contener la abreviatura “BAQ” la cual corresponde a la ciudad de Barranquilla y al código internacional IATA2 que ha sido asignado para identificar el respectivo aeropuerto de esta ciudad capital del departamento del Atlántico, Colombia. Lo anterior abreviación fácilmente identificable y acompañada el término “CAFÉ” (CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ), hace una referencia directa y evidente a la Denominación de Origen invocada. Teniendo en cuenta que el uso de una referencia geográfica tan clara y reconocida (BAQ), junto con el producto designado por el signo opositor (CAFÉ), dentro de un conjunto marcario

Ref. Expediente N° SD2025/0027959

destinado a identificar servicios de provisión de comidas y bebidas, incluidos productos alimenticios a base de café, transmite al consumidor la idea de un origen geográfico colombiano respecto de cualquier producto de café que se pretenda comercializar bajo dichos servicios.

De esta manera, la eventual concesión de la marca solicitada “CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ” (Mixta) generará que los consumidores se encuentren frente a un riesgo de confusión inminente, toda vez que podrían encontrar productos de café comercializados en los servicios pretendidos e identificados con la marca solicitada, y erróneamente asumirán que dichos productos de café ostentan las características de calidad y origen del producto protegido por la Denominación de Origen referida.

(...) Respecto al uso a título informativo, le recordamos al Despacho que es necesario contar previamente con una autorización de uso otorgada por la entidad competente, a través del procedimiento correspondiente. No obstante, dicha autorización en ningún caso permite la inclusión de las expresiones que conforman la Denominación de Origen dentro de un registro marcario, ni implica el reconocimiento de exclusividad sobre las mismas.

Esto se debe a que las marcas, por su naturaleza, pueden ser transferidas, licenciadas, embargadas o enajenadas de cualquier forma, lo que resulta incompatible con la naturaleza colectiva de las Denominaciones de Origen y con su régimen de protección, el cual exige, entre otros aspectos, un procedimiento formal de autorizaciones y trazabilidad sobre el origen.

En consecuencia, expresiones como “BAQ”, “COL” o “B/quila” no pueden ser incorporadas en registros marcarios cuando se pretende identificar el mismo producto designado por la Denominación de Origen.

(...) Adicionalmente, y de manera subsidiaria, resulta pertinente advertir que el signo solicitado “CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ” (Mixta) podría generar, incluso de forma no intencional, una evocación indirecta de otras Denominaciones de Origen protegidas en Colombia, como es el caso de la Denominación de Origen “Café del Tolima”. En este sentido, expresiones como “CAFÉ DEL PRADO”, dentro de un conjunto marcario destinado a identificar servicios relacionados con el café, pueden sugerir una procedencia territorial específica, como lo es el municipio de Pardo y el cual es propio del departamento del Tolima, reconocido por su tradición cafetera, sus paisajes característicos y su calidad diferenciada, hoy amparada por un régimen especial de protección.

Esta evocación, aunque no sea literal ni explícita, puede suscitar en el consumidor una asociación conceptual o sensorial con dicha región cafetera, al vincular el término “PRADO” con escenarios rurales, montañosos o tradicionales propios de zonas productoras de café de origen colombiano. De esta manera, se configura un riesgo de confusión o asociación indebida con el producto protegido por la Denominación de Origen “Café del Tolima”, especialmente cuando el signo solicitado busca identificar servicios en los que se comercializan productos a base de café.

(...) En este orden de ideas, la expresión “CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ” junto la intención de identificar productos elaborados a base de café, puede transmitir al consumidor la idea de que los referidos productos provienen del municipio del PRADO en el departamento de Tolima.

(...) 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0027959

(...) En primer lugar, se resalta que el producto distinguido por las Denominaciones de Origen “Café de Colombia” y “Café de Tolima” corresponden al café de la especie arábica, el cual se encuentra comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para efectos del presente análisis.

En segundo lugar, los servicios que pretende identificar la marca solicitante presentan una clara conexidad competitiva con el producto protegido por las mencionadas Denominaciones de Origen.

(...) Según lo anterior, evidenciamos que los servicios de “cafés” o “cafeterías” son por definición el escenario comercial diseñado especialmente para el consumo de los productos de café, por cuanto son escenarios comerciales en los que el público consumidor puede adquirir café y bebidas a base de café con gran frecuencia y facilidad. Lo anterior, también permite visualizar que existe una alta posibilidad que el público consumidor pueda inferir razonablemente que este tipo de servicios de restaurantes y cafeterías son ofrecidos por empresarios que se dedican a la comercialización del café proveniente de Colombia.

Esta percepción se ve reforzada cuando el signo utilizado incorpora directamente la expresión “CAFÉ DEL PRADO” o “CAFÉ - BAQ”, pues transmiten al consumidor una expectativa legítima de que el café servido en dichos establecimientos cuenta con la calidad, procedencia y control que garantizan cualquier de las Denominaciones de Origen. Tal uso, sin autorización, puede inducir a error sobre el origen y respaldo del producto ofrecido, y constituye una afectación directa a los derechos colectivos que dicha denominación protege.

Frente a los “servicios de restaurantes” y relacionados señalamos que son, por definición, escenarios comerciales evidentemente complementarios al producto designado, por cuanto en la prestación del servicio consiste en la provisión de comidas y bebidas de todo tipo, incluyendo productos alimenticios a base de café al público consumidor, en consecuencia, estos tipos de servicios complementan la comercialización del producto designado debido a que en aquellos se puede adquirir café y bebidas a base de café con gran frecuencia y facilidad.

(...) 3. Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 Una de las funciones principales de las Denominaciones 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 las Denominaciones de Origen. Lo anterior, implicaría que los consumidores al visualizar la marca solicitada en el comercio asuman que cualquier producto de café comercializado, promocionado o distribuido bajo el conjunto marcario de la marca solicitada “CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ” (Mixta), goza de las características y calidades reivindicadas por las Denominaciones de Origen Café de Colombia y/o Café de Tolima (especie, características, zona geográfica y demás factores naturales y humanos) e incluso que dichos productos han sido autorizados para utilizar las Denominaciones de Origen.

Así pues, la eventual concesión del registro del signo solicitado podría engañar a los medios comerciales y al público consumidor al brindarle características y cualidades a los productos que pretenda comercializar bajo los servicios de cafeterías pretendidos en Clase 43, sobre las características y cualidades de los productos que ofrecería al mercado respecto a productos de café, atribuyéndose -por el hecho de imitar y evocar la Denominación de Origen por el uso de la expresión “CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ”. Por otro lado, 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

Ref. Expediente N° SD2025/0027959

del correspondiente acto de protección y reglamento de uso de llas Denominaciones de Origen) sino que también perjudicaría a los productores cuyo café sí ha sido autorizados para usar la mencionada Denominación de Origen o el respectivo sello oficial adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual puede ser usado en los empaques que cuenten con la autorización correspondiente de la “Denominación de Origen Protegida”16, perdiendo así su ventaja competitiva

Que dentro del término concedido para tal efecto, **PRADO LITERARIO CAFÉ S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) En el presente caso, el signo solicitado “CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ” es de naturaleza mixta y se integra por varios elementos distintivos que deben ser apreciados en conjunto. Los componentes nominativos “CP” y “CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ” no reproducen ni imitan ninguna denominación de origen protegida. En efecto, la expresión “El Prado” corresponde al reconocido barrio histórico de la ciudad de Barranquilla y no a una zona de producción cafetera, mientras que “BAQ” es un código urbano asociado al aeropuerto Ernesto Cortissoz y al uso coloquial de la ciudad. Por tanto, no existe evocación ni referencia a la zona geográfica protegida por las denominaciones de origen “Café de Colombia” ni “Café de Tolima”.

(...) El uso de nombres de barrios, ciudades o expresiones culturales urbanas que no pertenezcan a la zona delimitada no constituye imitación ni aprovechamiento indebido. “CAFÉ DEL PRADO” remite a un entorno ciudadano y no a una región cafetera, siendo una expresión de ubicación y de identidad barranquillera.

Adicionalmente, el signo carece de cualquier elemento figurativo o denominativo que evoque los símbolos, sellos o menciones asociadas a las denominaciones de origen invocadas. No se hace uso de las expresiones “Café de Colombia” o “Café de Tolima”, ni se utilizan elementos gráficos alusivos al paisaje cafetero nacional. El conjunto marcario proyecta una identidad comercial independiente, derivada de un proyecto de cafetería urbana ubicada en Barranquilla, sin pretensión alguna de atribuir calidades o certificaciones de origen geográfico.

IV. CUADRO COMPARATIVO DE SIGNOS

Criterio	CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ	CAFÉ DE COLOMBIA / CAFÉ DE TOLIMA	Análisis
Naturaleza	Marca mixta con elementos nominativos y gráficos	Denominaciones de Origen colectivas	Diferente naturaleza y función distintiva
Elemento distintivo	‘CP’ y ‘PRADO’ aluden a un barrio urbano	‘COLOMBIA’ y ‘TOLIMA’ refieren a zonas cafeteras	Sin coincidencia conceptual ni geográfica
Clase Niza	43 – Servicios de cafetería y restauración	30 – Productos agrícolas (café)	Sin identidad de productos, solo complementariedad
Evocación geográfica	Barranquilla (BAQ)	Zona cafetera montañosa	Sin relación territorial ni cultural
Riesgo de confusión	Consumidor percibe establecimiento urbano	Producto agrícola con denominación controlada	No hay riesgo de asociación empresarial

(...) La Decisión 486 reconoce que las marcas deben analizarse bajo el principio de especialidad. Los servicios de cafetería y restauración constituyen una categoría diferenciada, y el uso del término “CAFÉ” en su sentido genérico no puede considerarse monopolizable por quienes detentan una denominación de origen. En este sentido, el uso del vocablo café es legítimo cuando designa la naturaleza del servicio ofrecido y no su procedencia geográfica. El signo propuesto no induce a error ni aprovecha reputación ajena; se limita a indicar un concepto de hospitalidad urbana con referencia al sector El Prado de Barranquilla.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina



Ref. Expediente N° SD2025/0027959

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

Concepto de la norma

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

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

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

Literal j) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

Concepto de la norma

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° SD2025/0027959

“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° SD2025/0027959

(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.

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero⁴,

⁴ •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

Ref. Expediente N° SD2025/0027959

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada⁵.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



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

43: Catering en cafeterías de comida rápida; servicios ambulantes de cafetería para el suministro de comidas y bebidas; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafeterías; servicios de cafeterías de

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)."

⁵ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0027959

autoservicio; servicios de cafeterías y comedores; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; suministro de información sobre la gestión de bares y cafeterías.

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por las expresiones **CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ**, las dos letras iniciales sobresalen en tamaño, posición y una tipografía especial.

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

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”⁶.

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. Aún en el evento en que la indicación **EST. 1920 BAQ** llegue a ser entendida por el consumidor como referente a la ciudad de Barranquilla, esa simple mención no resulta per se engañosa, en la medida en que no existe impedimento para que los servicios sean efectivamente ofrecidos en dicha ciudad, o que esta referencia haga referencia no al lugar geográfico en que se ubicará el restaurante sino al tipo de comida a ofrecer, situaciones que pueden llegar a ser reales, máxime si se tiene en cuenta que su solicitante tiene su domicilio en Barranquilla, con lo cual no existen motivos para considerar que la información suministrada atenta contra la realidad o la distorsiona. Ahora, en relación a la expresión DEL PRADO, resulta pertinente mencionar que corresponde a una indicación que el consumidor percibirá con un concepto alejado a una

⁶ 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° SD2025/0027959

región geográfica en particular, teniendo en cuenta que **PRADO** significa: “Tierra muy húmeda o de regadío, en la cual se deja crecer o se siembra la hierba para pasto de los ganados”⁷. Por tanto, al no referir exclusivamente a una región geográfica en especial, sino que será percibida por el consumidor bajo una óptica ideológica diversa, no es posible que su uso tenga la potencialidad de generar engaño en el consumidor.

Por su parte, 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 servicios o 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 **CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ**, no es algo que pueda ser tomado como una manifestación desinformativa acerca de las propiedades de los servicios 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 servicios 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.

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

⁷ Información rescatada de la página de internet <https://dle.rae.es/prado>.

Ref. Expediente N° SD2025/0027959

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, 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 las anteriores resoluciones se puede establecer que las denominaciones de origen **“CAFÉ DE COLOMBIA”** y **“CAFÉ DE TOLIMA”** 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 TOLIMA”**, 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 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 **CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ**, las dos letras iniciales sobresalen en tamaño, posición y una tipografía especial, **NO** incorpora dentro de su conjunto marcario elementos que reproduzcan, imiten o evoquen las denominaciones de origen **“CAFÉ DE COLOMBIA”** y **“CAFÉ DE TOLIMA”**.

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 TOLIMA”**, 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 **BAQ** y **PRADO**, no responde al derecho pretendido a registro.

Ahora bien, contrario a lo afirmado por la sociedad opositora, esta Dirección evidencia que

Ref. Expediente N° SD2025/0027959

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 Tolima al haberse denominado “**CAFÉ DE TOLIMA**” 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 de suelo previamente establecidas, y que al ser parte la ciudad de Barranquilla de Colombia y el municipio de Prado ubicarse en el Departamento del Tolima, este último dentro de una zona cafetera, por contera ello que el producto que se pretende ofrecer en mediante los servicios a identificar sea netamente el mismo y con iguales cualidades que el protegido por las denominaciones de origen mencionadas, dado que no se está haciendo referencia a dichas denominaciones.

Aunado a lo anterior, para que el consumidor concluya que el signo solicitado **CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ** hace una especie de referencia oculta a las denominaciones de origen “**CAFÉ DE COLOMBIA**” y “**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 irreregistrabilidad 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 **PRADO y BAQ** pueden ser casuales, sin conexión alguna con una región, o, en el caso de la partícula **BAQ** 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 servicios.

Así las cosas, es claro que el signo solicitado **CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ** es una configuración sustancialmente diferente de las denominaciones de origen protegidas, a tal punto que ni siquiera transmite una idea similar a ellas, 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 TOLIMA**” en conjunto y no fraccionadamente ni mucho menos, la individualización de los Departamentos o Municipios o lugares que integran el territorio por ellas delimitados.

En consecuencia, el signo solicitado en el presente trámite administrativo no se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad 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.

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Facultad oficiosa de la Administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irreregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro

Resolución N° 92093

Ref. Expediente N° SD2025/0027959

de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irreregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁸ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

“1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irreregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada, trayendo de oficio las causales de irreregistrabilidad que considere relevantes.

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Prado Burger HAMBURGUESERIA ARTESANAL	CARLOS MARIO SUAREZ ALZATE	SD2020/0024343	11	43	Marca	Registrada	20 oct. 2030
Nominativa	HOTEL EL PRADO	COMPAÑIA HOTEL DEL PRADO S.A	05057380	8	43	Marca	Registrada	16 ene. 2026

Los signos a comparar son los siguientes:

⁸ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0027959

Signo solicitado	Signos antecedentes
	HOTEL EL PRADO 

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”⁹

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente*

⁹ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0027959

denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)"¹⁰*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento denominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos."¹²

Análisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por las expresiones **CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ**, las dos letras iniciales sobresalen en tamaño, posición y una tipografía especial. Por su parte, los signos antecedentes son de naturaleza nominativa y mixta. La nominativa conformada por las expresiones **HOTEL EL PRADO**. Y la mixta conformado por las expresiones **PRADO BURGER HAMBURGUESERIA ARTESANAL**, dispuestas dentro de un recuadro.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes.

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹¹ "Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014".

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0027959

En este punto, cabe precisar que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los servicios protegidos con estas marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado, conformado por las expresiones CP CAFÉ **DEL PRADO** EST. 1920 BAQ, incorpora el elemento que prevalece en los signos anteriormente registrados: HOTEL **EL PRADO** y **PRADO** BURGER HAMBURGUESERIA ARTESANAL, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado, toda vez que de aceptarse dicho criterio de diferenciación se permitiría que cualquier tercero se apropiara de una marca previamente registrada con el pretexto que los elementos adicionales despiertan una impresión en conjunto distinta, desconociendo los derechos de exclusividad y exclusión que recaen sobre los signos ya registrados.

De esta manera, al coincidir en el uso de la expresión PRADO es posible advertir que existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente. En efecto, los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto: PRADO: “Tierra muy húmeda o de regadío, en la cual se deja crecer o se siembra la hierba para pasto de los ganados”¹³. A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas.

Así las cosas, encontramos que la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce parte de las marcas registradas¹⁴, la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del mismo término **PRADO** en los signos distintivos comparados, causa irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los servicios que se distinguen con una y otra marca, ya que el signo solicitado reproduce en parte a las marcas registradas.

En efecto, la confundibilidad indirecta¹⁵ se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

¹³ Información rescatada de la página de internet <https://dle.rae.es/prado>.

¹⁴ El Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-IP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es una marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronunció en los siguientes términos: “...La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza. En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial.”

¹⁵ Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

(...)

“Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.”

Ref. Expediente N° SD2025/0027959

Frente a la comparación originada entre una marca compuesta que reproduce idéntica o sustancialmente a una marca ya registrada el Tribunal de Justicia Andino, se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente forma: “Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”.¹⁶

Así las cosas, esta Dirección considera que las semejanzas existentes entre las mismas son determinantes de confusión indirecta.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

43: Catering en cafeterías de comida rápida; servicios ambulantes de cafetería para el suministro de comidas y bebidas; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafeterías; servicios de cafeterías de autoservicio; servicios de cafeterías y comedores; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; suministro de información sobre la gestión de bares y cafeterías.

Los signos confrontados identifican:

Expediente	Servicios
SD2020/0024343	(43): Prestación de servicios de restaurante; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para llevar; preparación de comidas; preparación de comidas y bebidas; preparación de comidas y bebidas de consumo inmediato; preparación y suministro de comidas y bebidas de consumo inmediato.
05057380	(43): Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 43° Internacional y los que distinguen las marcas registradas en la **clase 43°** Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los servicios relacionados, en relación de género a especie, siendo el género los servicios de restauración o restaurantes.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los servicios que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los servicios identificados por los mismos.

¹⁶ Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98 , marca PALMA FRIT

Ref. Expediente N° SD2025/0027959

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

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 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

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

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **CP CAFÉ DEL PRADO EST. 1920 BAQ** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁷, solicitada por **PRADO LITERARIO CAFÉ S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **PRADO LITERARIO CAFÉ S.A.S.**, solicitante del registro y a **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** opositor, el contenido de

¹⁷ 43: Catering en cafeterías de comida rápida; servicios ambulantes de cafetería para el suministro de comidas y bebidas; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafeterías; servicios de cafeterías de autoservicio; servicios de cafeterías y comedores; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; suministro de información sobre la gestión de bares y cafeterías.

Resolución N° 92093

Ref. Expediente N° SD2025/0027959

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

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 7 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS