

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 98558

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

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 25 de febrero de 2025, **WILDEN FABIAN CAPACHO MONTERREY**, solicitó el registro de la Marca **MONTEFINO CAFÉ PREMIUM COLOMBIANO** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069, **ALICORP HOLDCO ESPAÑA, S.L.**, presentó oposición con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

(...) al realizar el análisis ortográfico y fonético entre las marcas MONTEFINO y FINO, así como de los productos que cada una identifica, es posible concluir que el signo pretendido carece de distintividad suficiente para diferenciarse de la marca de mi representado, por lo que, los consumidores de forma errónea considerarán que los productos que pretende amparar la marca MONTEFINO:

- I. Se encuentran directamente relacionados con los productos que identifica mi representada ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L., con la marca FINO;*
- II. Se trata de una nueva marca que mi representada pretende introducir en el mercado para identificar productos idénticos y/o conexamente competitivos; o que,*
- III. Aun logrando diferenciar el origen empresarial de las marcas en cuestión, consideren erróneamente que entre WILDEN FABIAN CAPACHO MONTERREY y ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L., existe algún tipo de relación o vinculación económica.*

(...) Las marcas FINO, han consolidado una familia de marcas que refuerza aún más la protección que le merece la administración en materia de propiedad industrial.

(...) El elemento compartido, FINO, adquiere relevancia al ser el núcleo distintivo que el consumidor identifica de manera inmediata, de modo que la sola adición de letras u otros recursos mínimos no es suficiente para desvirtuar la similitud ni mitigar el riesgo de confusión o asociación. Por tanto, la familia de marcas goza de una protección reforzada, en virtud de la cual se debe impedir el registro de signos que reproduzcan o imiten sustancialmente dicha raíz común, puesto que ello conllevaría un aprovechamiento indebido del prestigio adquirido y menoscabaría la función distintiva del conjunto marcario.

(...) Así las cosas, se puede concluir que, al ser mi poderdante titular de varios signos distintivos que concurren en tener el rasgo común FINO, se configura la existencia de una familia de marcas a su favor, la cual, a su vez, centra su distintividad en dicha expresión, lo que supone un esfuerzo particular de su propietario por protegerlos y expandir a distintas coberturas y representaciones

¹ 30: Cacao y sucedáneos del café; café; café aromatizado; café en grano sin tostar; café molido; café soluble; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; cápsulas de café, llenas.

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

de sus marcas. En consecuencia, la solicitud de registro de la marca MONTEFINO, que replica casi íntegramente el componente esencial de la familia FINO, vulnera los derechos preexistentes de mi poderdante y genera un grave riesgo de confusión en el público consumidor, más aún, cuando se destina a productos conexos.

(...) Así, dado que la percepción y recordación del consumidor se enfocan principalmente en el elemento nominativo, y no en los componentes gráficos o estilísticos del signo, resulta evidente que la similitud ortográfica entre las marcas adquiere un peso determinante. En este caso, la diferencia gráfica o tipográfica no logra contrarrestar la fuerte cercanía fonética y visual entre MONTEFINO y FINO.

La raíz "MONTE" en la expresión MONTEFINO tiende a diluirse fonéticamente en la pronunciación habitual del público consumidor, pasando prácticamente inadvertida. Esto se debe a que el signo se percibe y articula como una unidad fluida, sin segmentación clara entre sus componentes léxicos. En este contexto, el acento prosódico recae en la sílaba "fi" de "Fino", que es la parte final y más sonora del término, lo que contribuye a que el elemento "MONTE" pierda fuerza distintiva y se integre de forma secundaria o accesorio en la percepción global del signo.

(...) Teniendo en cuenta que el signo solicitado MONTEFINO constituye una expresión formada por la unión de los términos MONTE y FINO, y considerando que la palabra MONTE es de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente analizar el alcance y la relevancia distintiva de este componente dentro del conjunto marcario.

(...) En efecto, el elemento distintivo de la marca solicitada MONTEFINO reproduce casi que en su totalidad la marca previamente registrada, lo que genera que, en una primera impresión, el consumidor la perciba como una derivación de la marca registrada, y no como una marca nueva con un origen empresarial distinto.

(...) Es importante destacar que la marca previamente registrada FINO (Mixta) goza actualmente de un alto grado de recordación en la mente del consumidor. Por lo tanto, la marca solicitada MONTEFINO (Mixta) será, de manera casi inevitable, asociada o confundida con la previamente registrada, especialmente considerando que el signo propuesto está destinado a proteger productos directamente competitivos con aquellos que actualmente comercializa mi representada bajo la marca FINO en el mercado colombiano.

(...) • Coincidencia total del segmento "FINO":

- La palabra FINO está contenida íntegramente al final de la marca MONTEFINO, sin alteración alguna en su escritura.*
- Esto implica una coincidencia de 4 letras consecutivas y en la misma secuencia, sin que la expresión MONTE sea suficiente para eliminar la confusión en el consumidor.*

- Coincidencia en la terminación:*

- Ambas marcas comparten la misma terminación ortográfica "FINO", lo que incrementa la similitud visual y puede generar una impresión común en el consumidor.*

- Mismo número de letras compartidas (4 de 9): MONTEFINO tiene 9 letras en total. Sin embargo, su parte distintiva FINO se compone de 4 letras las cuales coinciden exactamente con el signo opositor FINO.*

- Estructura léxica simple y legible: ambas marcas están compuestas únicamente por letras, sin signos gráficos suficientemente distintivos ni números,*

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

lo que favorece una comparación visual directa.

(...) En esta línea, queda más que claro que las marcas MONTEFINO y FINO son altamente similares ortográficamente, por lo que resulta claro que la intención de WILDEN FABIAN CAPACHO MONTERREY es reproducir en su totalidad el elemento denominativo, que para este caso es el elemento dominante que integra la marca de ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L., haciendo variaciones poco sustanciales del signo, las cuales no permiten mayor diferenciación de cara al consumidor y lo inducen a confusión (información distorsionada), por lo que lo que se pretende no es otra cosa que apalancarse del prestigio y reputación lograda por la marca de mi representada, para posicionar con productos propios de un mercado conexo.

(...) Coincidencia total del segmento "FINO":
- La marca MONTEFINO contiene íntegramente el signo FINO en su parte final.
- Al pronunciar "MONTEFINO", el sonido de "FINO" se mantiene idéntico al signo oponente.
- Esto implica una coincidencia fonética del 100 % en el elemento más distintivo y memorable del signo compuesto.

Ritmo y cadencia similares:

Aspecto	MONTEFINO	FINO	Comentario
Número de sílabas	4 (MON-TE-FI-NO)	2 (FI-NO)	MONTEFINO duplica el número de sílabas, pero termina igual que FINO.
Cadencia final	FI-NO	FI-NO	Coincidencia total en las dos últimas sílabas: son idénticas.
Tónica principal	FI-NO	FI-NO	Ambas marcas tienen acento final en -NO , lo que refuerza la similitud auditiva.
Elemento inicial	MON-TE (genérico)	—	MONTE es genérico y fonéticamente débil; no marca una diferencia efectiva.
Ritmo al pronunciar	progresivo y fluido	breve y fluido	MONTEFINO fluye hacia una conclusión sonora idéntica a FINO.
Percepción final	"...FINO"	"FINO"	El oyente puede recordar solo la parte final, causando confusión.

Finales fonéticamente idénticos:
- El oído humano tiende a retener con mayor facilidad el final de las palabras.
- Dado que FINO constituye el final de MONTEFINO, y su pronunciación es completamente coincidente, el riesgo de asociación o confusión se incrementa.

Elemento genérico al inicio:
- El componente "MONTE" es común, genérico y menos distintivo fonéticamente.
- Su sonoridad no aporta una diferencia suficientemente fuerte como para neutralizar la coincidencia del término FINO, que domina en la parte final.

(...) Sin embargo, solicitamos en armonía con la teoría de la interdependencia, sea más rigurosa aún la revisión de los servicios a comparar entre ambas marcas, puesto que la identidad de las denominaciones y ausencia de elementos gráficos que generen una distintividad suficiente, hacen que el riesgo de asociación sea latente y, por tanto, aumenten los potenciales perjuicios para mi representada en caso de que sea registrada la marca solicitada.

(...) Desde un punto de vista culinario y funcional, estos productos presentan una relación evidente de complementariedad. El café, en sus múltiples formas de presentación (molido, soluble, en grano o en cápsulas), suele consumirse



Ref. Expediente N° SD2025/0015925

junto con alimentos que contienen aceites o grasas comestibles, como panes, bollería, tostadas, o repostería. Por ejemplo, es común que un consumidor prepare un desayuno con café acompañado de pan untado con manteca o margarina, o con un croissant elaborado con grasas comestibles.

Además, en la elaboración de numerosos productos de pastelería o repostería —como galletas, tortas o bizcochos— es frecuente el uso conjunto de café como ingrediente o saborizante, y de grasas comestibles como componente estructural de la receta. Esto evidencia que ambos grupos de productos no solo se consumen juntos, sino que incluso pueden formar parte del mismo producto compuesto.

(...) Desde el punto de vista del mercado, tanto los productos de clase 29 como los de clase 30 se comercializan a través de los mismos canales (supermercados, tiendas especializadas, comercio electrónico) y están dirigidos al mismo público consumidor general. Incluso muchas marcas alimentarias desarrollan productos que abarcan varias clases internacionales, incluyendo productos de desayuno o de consumo diario que combinan café y derivados grasos, bajo la misma marca.

(...) Aunque a primera vista los productos de las clases 29 y 30 pueden parecer diferentes en naturaleza (grasas comestibles vs. café y cacao), desde el punto de vista funcional, de consumo cotidiano y hábitos del consumidor, existen escenarios concretos en los que estos productos pueden cumplir funciones similares o incluso sustituirse entre sí.

(...) Primero, es habitual que una misma empresa ofrezca productos para el consumo cotidiano, especialmente desayunos y meriendas, que incluyan tanto bebidas calientes (como café o cacao) como productos untables o grasas comestibles.

(...) En segundo lugar, existen numerosas sinergias de marketing y presentación comercial entre estas categorías. Supermercados, tiendas gourmet y plataformas de comercio electrónico agrupan estos productos bajo secciones comunes (“desayuno”, “despensa saludable”, “productos premium”), donde es frecuente ver presentaciones de marca uniforme. Por tanto, la coincidencia marcaría entre productos de ambas clases no generaría disonancia alguna en el consumidor, sino que reforzaría la idea de pertenencia a un mismo portafolio empresarial.

También debe considerarse que muchas marcas desarrollan líneas de productos alimenticios transversales que abarcan varias clases del nomenclátor internacional. Así, empresas que comienzan con café o cacao pueden fácilmente expandirse al rubro de mantecas vegetales, aceites o margarinas, ya sea por integración de cadena de valor o por estrategias comerciales. El consumidor está acostumbrado a este tipo de ampliaciones, por lo que no resulta extraño que una misma marca aparezca asociada a ambos grupos de productos.

(...) Ahora, en relación con los criterios auxiliares, ponemos de presente que los servicios protegidos por las marcas en cotejo coinciden en los siguientes puntos:

- *Finalidad y funcionalidad: Ambos grupos de productos comparten una finalidad alimentaria, enfocada al consumo cotidiano, especialmente en momentos como el desayuno o meriendas. La funcionalidad de los productos de clase 30 (café, cacao, etc.) es ofrecer una bebida estimulante, reconfortante o con valor sensorial. Por su parte, los productos de clase 29 como las mantecas y aceites suelen acompañar o complementar este momento alimenticio, ya sea en preparaciones, untables o cocciones. Además, muchos de estos productos —por ejemplo, el cacao en polvo y la manteca de cacao— se utilizan en repostería o elaboración de productos caseros, cumpliendo funciones combinables o*

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

intercambiables dentro de una misma receta. En dietas específicas, también pueden alternarse según la necesidad energética o nutricional.

- *Público consumidor: El público consumidor es esencialmente el mismo: el consumidor general de productos alimenticios, sin requerir conocimientos técnicos o profesionales. Son artículos de uso doméstico, adquiridos frecuentemente por familias, individuos y consumidores finales para consumo directo o preparación de alimentos. Además, son productos dirigidos a todas las edades, sin restricciones especiales (salvo intolerancias o elecciones dietéticas). La familiaridad del consumidor con ambos tipos de productos y la habitualidad de su consumo refuerzan la percepción de afinidad entre ellos.*

- *Canales de distribución y comercialización: Tanto los productos de clase 29 como los de clase 30 comparten los mismos canales de distribución y comercialización. Se venden en supermercados, tiendas de conveniencia, mercados mayoristas y minoristas, así como en plataformas de comercio electrónico. Es común encontrarlos agrupados en las mismas secciones (como “desayunos” o “productos básicos”), y con frecuencia se comercializan mediante estrategias similares: promociones conjuntas, empaques con diseño coherente, y campañas dirigidas al mismo tipo de consumidor. Incluso en el ámbito digital, estos productos aparecen como “frecuentemente comprados juntos”, reforzando la percepción de afinidad y posible origen empresarial común. Además, muchas marcas propias o multinacionales agrupan este tipo de productos bajo una misma línea o familia, facilitando aún más la asociación por parte del consumidor.*

(...) Ahora bien, sin perjuicio de que entre las marcas MONTEFINO / FINO haya similitudes capaces de confundir al consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos inmersos en las clases 29 y 30 internacional, es viable también que el consumidor piense que la sociedad ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L. y WILDEN FABIAN CAPACHO MONTERREY, tienen una relación o vinculación económica, lo que causaría un perjuicio injustificado a mi poderdante quien ha invertido de su capital y sus esfuerzos para el posicionamiento de su marca y el reconocimiento de los productos que ofrece.

(...) De acuerdo con lo expuesto, se resalta que la empresa ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L. es ampliamente conocida y goza de un alto nivel de reconocimiento en el mercado. Gracias al posicionamiento de su propiedad intelectual y a la construcción de una comunidad sólida a través de redes sociales, ha logrado consolidar una identidad empresarial fuerte. Lo anterior incrementa sustancialmente el riesgo de asociación por parte del consumidor medio frente a signos similares, reforzando la necesidad de proteger su distintividad y evitar confusiones sobre el origen empresarial de los productos.

En este sentido, es más que viable que los consumidores piensen que ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L., tiene una relación o vínculo económico con WILDEN FABIAN CAPACHO MONTERREY para que este último comercialice productos similares e idénticos, pero siempre conservando la identidad y los elementos distintivos de sus marcas actuales FINO. Lo anterior, representa una asociación que va en contravía de la realidad, ya que entre dichas sociedades no existe ninguna relación económica.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069, **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:

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

(...) 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”.*

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, debe tenerse en cuenta que en virtud de la declaración de la protección mencionada, la expresión “Café de Colombia”, antes entendida como una expresión explicativa del género del producto y de su origen geográfico (Colombia), se adhirió a un régimen especial de protección que permite su uso, exclusivamente, a través del procedimiento de “autorización de uso” e impide el registro de marcas que “reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes”.

(...) 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 e imita una Denominación de Origen para identificar el mismo producto designado en su declaración de protección, así como para productos íntimamente relacionados.

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

(...) Como se puede observar el signo solicitado está conformado por una marca mixta cuyo elemento denominativo está compuesto por la expresión “MONTEFINO CAFÉ PREMIUM COLOMBIANO” en una tipografía especial y, por otro lado, su elemento gráfico se compone de la representación de dos rectángulos en la parte superior del texto.

Se señala que la marca bajo estudio al hacer uso de las expresión “Café Premium Colombiano”, por definición y la fuerza expresiva propia de las palabras, transmitirá e informará, en todas las oportunidades, que los productos de café y relacionados pretendidos, están directamente relacionados con el

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

mismo producto designado por la Denominación de Origen “Café de Colombia”. De esta manera, nos encontramos frente a una reproducción del signo opositor y lo cual permitirá transmitir al consumidor un origen geográfico específico y determinado a los productos de café y relacionados que identificará (Colombiano) y, como consecuencia, se les atribuirá las características/cualidades propias del producto protegido por el Café de Colombia.

Por consiguiente, el signo solicitado reproduce (copia) e imita (se ejecuta a imagen y semejanza) la Denominación de Origen “Café de Colombia” para identificar el mismo producto y relacionados con el producto designado.

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

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

En primer lugar, resaltamos que el producto distinguido por la Denominación de Origen Café de Colombia es el café de la especie arábica, el cual se encuentra comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a efectos del presente análisis.

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

(...) Según el anterior pronunciamiento jurisprudencial, señalamos que los signos en conflicto comparten identidad y conexidad competitiva de productos, toda vez que la marca “MONTEFINO CAFÉ PREMIUM COLOMBIANO” (Mixta), busca identificar los siguientes productos:

Clase 30: Cacao y sucedáneos del café; café; café aromatizado; café en grano sin tostar; café molido; café soluble; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; cápsulas de café, llenas.

Según lo expuesto, se evidencia un inminente conflicto con la Denominación de Origen “Café de Colombia”, toda vez que la marca solicitada pretende identificar productos idénticos a los amparados por dicha denominación, específicamente “café” en la Clase 30, en diversas presentaciones. Esta coincidencia resulta particularmente problemática, ya que induce inevitablemente al consumidor promedio a error o confusión respecto de la verdadera naturaleza y el origen empresarial de los productos ofrecidos por el solicitante en el mercado. La percepción de que estos productos podrían estar vinculados, avalados o incluso formar parte de la Denominación de Origen vulnera directamente su función diferenciadora.

En ese sentido, conviene recordar que, de conformidad con el artículo 220 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, las Denominaciones de Origen

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

protegidas no podrán considerarse comunes ni genéricas mientras subsista su protección en el país de origen. En consecuencia, expresiones como “CAFÉ COLOMBIANO” no pueden ser entendidas como meras indicaciones descriptivas del origen geográfico del producto. En el contexto colombiano, dicha expresión está fuertemente asociada con la Denominación de Origen “Café de Colombia”, la cual goza de reconocimiento nacional e internacional, así como de una protección reforzada por parte del ordenamiento jurídico.

(...) En cuanto a los productos descritos como “sucedáneos del café”, debe resaltarse que estos presentan una evidente afinidad con el café, al tratarse de productos destinados a cumplir una función sustitutiva. Desde la perspectiva del consumidor, los sucedáneos del café comparten la misma finalidad (ser bebidas estimulantes o energizantes), una presentación comercial similar y canales de distribución coincidentes. Esto configura una clara conexidad competitiva, que refuerza el riesgo de asociación indebida con la Denominación de Origen.

Finalmente, respecto al producto “cacao”, se advierte también una conexidad competitiva relevante. Aunque se trata de un producto distinto, el cacao comparte con el café usos similares (como bebida caliente o ingrediente de mezclas), momentos de consumo comunes (desayunos, meriendas) y puntos de venta coincidentes (supermercados, tiendas especializadas, cafeterías). Este grado de cercanía comercial contribuye a incrementar el riesgo de asociación y dilución del carácter distintivo de la Denominación de Origen.

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

Teniendo en cuenta que una de las funciones principales de la Denominación de Origen es la de proteger al consumidor mediante la información de la procedencia y características del producto distinguido por ella, generando en aquél la confianza de que el producto que adquiere ostenta las cualidades por las cuales fue protegida la Denominación de Origen.

Lo anterior implicaría que los consumidores al visualizar la marca solicitada en el comercio asuman que cualquier producto de café o relacionado identificado bajo esta expresión “MONTEFINO CAFÉ PREMIUM COLOMBIANO” goza de las características/calidades reivindicadas por la Denominación de Origen Café de Colombia (especie, características, zona geográfica y demás factores naturales y humanos) e incluso que dichos productos han sido autorizados para utilizar la Denominación de Origen.

Como consecuencia de lo anterior, la eventual concesión del registro solicitado podría engañar a los medios comerciales y al público consumidor al brindarle características y cualidades a los productos que pretenda identificar, atribuidos -por el hecho de incorporar la Denominación de Origen por el uso de la expresión “CAFÉ COLOMBIANO”. Además, no sólo afectaría la libertad decisoria del consumidor (por cuenta de la errónea elección de un producto que no satisface sus necesidades al no cumplir las condiciones del correspondiente acto de protección y reglamento de uso de la Denominación de Origen) sino que también perjudicaría a los productores cuyo café sí ha sido autorizado para usar la mencionada Denominación de Origen o el respectivo sello oficial adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual puede ser usado en los empaques que cuenten con la autorización correspondiente de la “Denominación de Origen Protegida”³, perdiendo así su ventaja competitiva.

(...) Respecto a la eventual concesión en conjunto (disclaimer) conviene preguntarse: ¿Cuál es el alcance de registros nominativos concedidos en conjunto? Pues, finalmente el acto administrativo mediante el cual se concede un registro marcario otorga el derecho a su uso exclusivo en los términos establecidos en los artículos 154 y siguientes de la Decisión 486 de 2000. Se

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

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, **WILDEN FABIAN CAPACHO MONTERREY**, dio respuesta a la oposición argumentando:

Frente a la oposición presentada por ALICORP HOLDCO ESPAÑA, S.L.

(...) 2. El signo tiene un origen toponímico: se inspira en el Criadero 'Montefino', ubicado en el departamento de Norte de Santander, predio con historia y vinculaciones caballistas y cafeteras en Norte de Santander. Sin embargo, lo más importante es que está rodeado de montañas y se encuentra en una. Esta circunstancia dota al signo de un componente primario de procedencia y memoria colectiva, que trasciende la mera suma de lexemas.

(...) 3. El diseño fue encargado a una diseñadora gráfica profesional y contiene: (i) un elemento icónico que evoca la vida rural y la cultura del campo de Norte de Santander en el entorno cafetero y caballista; (ii) tipografía distintiva; y (iii) la leyenda aclaratoria 'Café Premium Colombiano' que contextualiza el producto y su origen.

(...) 1.2 Conforme al Proceso 08-IP-2022 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la comparación de los signos en conflicto debe realizarse sin descomponer los mismos, es decir, analizando global e integralmente cada uno de ellos. Teniendo, de acuerdo con esto, en cuenta los componentes ortográficos, conceptuales, figurativos e ideológicos.

1.3 Sobre la alegada "familia de marcas" y específico la que fundamenta la oposición, se reconoce que la opositora ostenta diversas inscripciones que contienen el lexema 'FINO' en Clase 29 (aceites, margarinas, mantecas), lo cual consta en su escrito de oposición.

1.4 Con respecto a la oposición presentada, se debe recordar que es necesario que exista un riesgo razonable de asociación con los productos para los cuales se solicita el signo. En el presente caso esa asociación no se demuestra de forma suficiente, toda vez que no se tienen en cuenta varios criterios aportados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre todo al diferenciar el riesgo de confusión directo y el riesgo de confusión indirecto (19-IP-2022, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

(...) Como se puede visualizar, los productos que se intentan proteger con la solicitud de Signo Distintivo 'MONTEFINO CAFÉ PREMIUM COLOMBIANO' responden a aquellos cubiertos por la clase 30. ¿Podría, en este caso, confundirse un empaque de café de especialidad con una barra de mantequilla vegetal porque en el empaque aparece, dentro de un nombre global 'MONTEFINO CAFÉ PREMIUM COLOMBIANO', la palabra FINO?

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

Análisis fonético y ortográfico comparado

Ítem	MONTEFINO	FINO	Comentarios técnicos	Conclusión práctica
Número de sílabas	4 (mon-te-fi-no)	2 (fi-no)	MONTEFINO es más largo y posee ritmo prosódico distinto	Mayor diferenciación en el recuerdo visual; mayor esfuerzo cognitivo para reducirlo a "FINO"
Sílaba tónica	Fi (penúltima, por terminar en vocal)	Fi (penúltima)	Ambas tienen sílaba tónica en "Fi", lo que favorece cierta similitud de cierre	La coincidencia tónica existe pero no determina por sí sola la confundibilidad si existen demás elementos diferenciadores
Raíz léxica	MONTE (lexema toponímico) + FINO (lexema común)	FIN (lexema) + -O (desinencia)	MONTE opera como indicador de origen/topónimo y modifica la percepción semántica de la partícula FINO.	El componente "MONTE" aporta carga semántica que evita la lectura aislada de "FINO".
Secuencia vocálica	O-E-I-O	I-O	Secuencia más compleja en MONTEFINO; el cierre coincidente "I-O" existe, pero insertado en otro contorno fonético	La similitud final es parcial e insertada en una unidad mayor.
Orden consonántico	M N T F N	F N	La presencia de consonantes iniciales y mediales (M, N, T) modifica	Percepción sonora global distinta en audiciones naturales.
			el perfil sonoro global.	

(...) El signo solicitado incorpora un símbolo de montañas y se compone integralmente de la leyenda 'Café Premium Colombiano'. Estos elementos visuales actúan como marcadores de origen y categoría y deben valorarse como parte del signo mixto.

(...) Apreciación específica relacionada con el anterior análisis, que permite deslumbrar que no existe coincidencia fonética, grafica u ortográfica que genere riesgo de confusión. Véase:

Montefino	Fino
El logo está claramente orientado a un mercado gourmet , con fuerte énfasis en el origen, calidad y sofisticación del producto. Minimalismo, tipografía clásica y simbología abstracta refuerzan una marca aspiracional y de nicho .	El logo comunica una marca familiar, accesible y de uso diario , con un enfoque culinario claro. La figura del chef actúa como personaje marca, generando una conexión directa con el consumidor en un contexto de confianza alimentaria .

2.1 Sobre la alegada conexidad entre clases 29 y 30.



Ref. Expediente N° SD2025/0015925

La opositora argumenta que los productos de la Clase 29 (aceites, mantecas) y la Clase 30 (café y cacao) son complementarios o sustitutos en ciertos contextos y, por tanto, la coexistencia de signos similares produciría riesgo de confusión. Si bien existen supuestos de complementariedad comercial, la teoría de la interdependencia exige una valoración concreta que considere: (i) canales específicos; (ii) posicionamiento y precio; (iii) consumidor relevante; y (iv) la presentación del producto. En este caso, los canales específicos que no café premium y de especialidad no son los mismos de distribución de una manteca vegetal o aceite para la cocina. El posicionamiento, es distinto, toda vez que el precio en el que se vendería una libra de café premium supera con creces el costo de una barra de manteca vegetal comercial.

En el caso de MONTEFINO, se trata de un proyecto dirigido a café de especialidad, comercializado en canales (cafeterías especializadas, tiendas gourmet, comercio electrónico de cafés de origen) y con un posicionamiento de 'origen' y 'premium' que no coincide con la oferta masiva de aceites y margarinas de la opositora. Ese diferencial de mercado reduce materialmente la posibilidad de asociación empresarial.

Frente a la oposición presentada por FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

(...) 2. El signo solicitado no reproduce ni imita la Denominación de Origen “Café de Colombia”. Debe señalarse, en primer término, que la Denominación de Origen (DO) protegida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución No. 4819 del 4 de marzo de 2005 es exactamente “Café de Colombia”, expresión que identifica un producto específico, proveniente de una zona geográfica determinada y con cualidades particulares derivadas de factores naturales y humanos.

El signo solicitado, en cambio, no reproduce ni imita dicha denominación. La expresión contenida en la marca es “Café Colombiano”, la cual no es idéntica ni equivalente a “Café de Colombia”. Se trata de una expresión genérica y descriptiva, que hace alusión al país de origen del producto — Colombia—, y que por tanto no puede considerarse una reproducción ni una evocación de la denominación protegida. Es preciso señalar que la protección de las Denominaciones de Origen no implica la prohibición absoluta de utilizar términos geográficos o gentilicios asociados al país de origen, siempre que estos se empleen de manera veraz y no confusa. En este caso, el uso de “Café Colombiano” se limita a reflejar la procedencia legítima del producto, sin pretender hacer creer que se encuentra amparado por la Denominación de Origen “Café de Colombia”.

(...) 3. La expresión distintiva principal del signo es “MONTEFINO”. El elemento predominante y distintivo del signo solicitado es la palabra “MONTEFINO”, denominación con trayectoria propia, utilizada desde hace años para identificar el Criadero Montefino, establecimiento Caballista reconocido en el departamento de Norte de Santander. El componente “MONTEFINO” es el que dota de fuerza distintiva al signo, toda vez que los términos restantes —“Café”, “Premium” y “Colombiano”— son descriptivos del tipo de producto, su calidad y su origen. De acuerdo con la teoría del registro marcario y las experiencias administrativas de las autoridades competentes en Colombia y en la Unión Europea, cuando un signo está compuesto por elementos descriptivos y uno distintivo, el análisis debe centrarse en este último. Así las cosas, la marca solicitada debe analizarse en su conjunto, donde “MONTEFINO” cumple una función claramente diferenciadora frente a la Denominación de Origen “Café de Colombia”, con la cual no guarda relación fonética, conceptual ni gráfica.

4. El signo solicitado no induce a error ni confunde al consumidor. La expresión

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

“Café Colombiano” no tiene la capacidad de inducir al público en error, puesto que describe una realidad objetiva: el café identificado por la marca proviene efectivamente de Colombia, concretamente del departamento de Norte de Santander, una región con tradición cafetera reconocida. La marca no hace alusión a estar avalada, certificada o autorizada por la Federación Nacional de Cafeteros ni por la Denominación de Origen. Por el contrario, el consumidor percibe el signo “MONTEFINO CAFÉ PREMIUM COLOMBIANO” como un producto independiente, de origen colombiano, con una identidad comercial propia. La finalidad de las disposiciones del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 es evitar el engaño o la confusión respecto de la procedencia, naturaleza o cualidades del producto. En este caso, el uso del término “Colombiano” es veraz, no induce error y no se aprovecha de la reputación de la Denominación de Origen.

(...) Adicionalmente, los signos que incluyan elementos distintivos adicionales, como ocurre en este caso con “MONTEFINO”, no incurren en riesgo de confusión de la DO señalada. El signo solicitado no afecta ni interfiere con la función diferenciadora ni con la reputación de la Denominación de Origen, sino que contribuye al fortalecimiento de la identidad del café colombiano al amparar un producto auténtico de origen verificable.

(...) Como se puede observar, el elemento predominante en la marca Mixta es Montefino, lo que lo hace distintivo. Reforzando la idea de que “Café premium colombiano” NO se apropia de la denominación de origen registrada previamente. El elemento Montefino, nominativa y gráficamente representa la fortaleza del signo distintivo, lo que deja sin fundamento el argumento de que se intenta con este registro apropiarse de una denominación de origen.

Que mediante solicitud presentada el 15 de julio de 2025, **WILDEN FABIAN CAPACHO MONTERREY** radicó modificación al signo objeto de estudio, en el sentido de sustituir la expresión **COLOMBIANO** por **CAMPESINO**, modificando el arte aportado, de la siguiente manera:

Logo actual:



Logo modificado:



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

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

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

Modificación a la solicitud de registro

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

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

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

Análisis de la modificación a la solicitud de registro

En el presente asunto, la Dirección logró establecer que la variación pretendía puede ser aceptada, al no tratarse de una modificación sustancial, siendo un elemento del que el solicitante puede disponer hasta antes de la solicitud, pues no amplía el espectro del derecho inicialmente pretendido, sino que se limita a eliminar el termino COLOMBIA por una expresión que, al ser analizada en su conjunto, resulta explicativa: CAFÉ PREMIUM CAMPESINO.

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

² TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

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:

“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.

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

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.

(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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

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, 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.

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.

•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 (dentífrico) 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° SD2025/0015925

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 productos de la Clasificación Internacional de Niza:

30: Cacao y sucedáneos del café; café; café aromatizado; café en grano sin tostar; café molido; café soluble; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; cápsulas de café, llenas.

En el presente asunto vemos como el opositor fundamenta su oposición en el hecho de que el signo solicitado a registro incluía dentro de su denominación la frase CAFÉ PREMIUM COLOMBIANO, por lo que se estaría realizando una reproducción de la Denominación de Origen CAFÉ DE COLOMBIA, y, en consecuencia, se estaría generando engaño al consumidor respecto de la calidad de los productos a identificar al mencionar la misma procedencia geográfica que corresponde a la cobertura de la denominación de origen, es decir, COLOMBIA, lo cual llevaría a que el consumidor asigne erróneamente a los productos las mismas cualidades que tienen los productos identificados bajo la denominación de origen.

Ahora, ya quedó expuesto como el solicitante realizó una modificación del signo, en el sentido de eliminar precisamente la expresión "COLOMBIA", que es la que referencia una procedencia geográfica particular, dejando al signo bajo la denominación CAFÉ PREMIUM CAMPESINIO, la cual no imita, evoca, contiene ni sugiere la existencia de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA, ni nominal ni visualmente.

En consecuencia de lo anterior, desaparecen los supuestos de hecho necesarios para realizar el análisis de las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales i) y j) del artículo 135, alegadas por el opositor, al haberse eliminado la expresión COLOMBIA, indicativa de una procedencia geográfica particular.

Confundibilidad con marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	FINO	ALICORP HOLDCO ESPAÑA, S.L.	SD2017/0011368	11	29	Marca	Registrada	07 sept. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Los signos opositores
	

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.”⁶

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.

⁶ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016



Ref. Expediente N° SD2025/0015925

- 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 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 (...).⁷*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁸ 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.⁹***

Análisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por las expresiones **MONTEFINO CAFÉ PREMIUM CAMPESINO**, la primera sobresaliente en tamaño y disposición, y un gráfico de la silueta de dos montañas. Por su parte, el signo opositor es de naturaleza mixta conformado por la expresión **FINO** junto al gráfico de un chef que parece sostener una línea curva que a su vez contiene la expresión mencionada.

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al compartir el uso de las letras F-I-N-O, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos

⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁸ “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”.

⁹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Resolución N° 98558

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

particulares que generan que al ser percibidos, pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

En primer lugar, podemos observar que el signo solicitado presenta una mayor extensión, no solo por estar conformado por un total de cuatro palabras diferentes, sino porque incluso al analizar la primera de ellas: MONTEFINO, es posible evidenciar que contiene una configuración gramatical diversa a la del signo opositor, al contener 9 letras, cuatro sílabas, una secuencia vocálica particular: O-E-I-O, y una raíz de fácil diferenciación: MON. De manera que su estructura ortográfica resulta claramente diferenciable a la que presenta el signo opositor, el cual tan solo contiene un término de dos sílabas, cuatro letras, y dos vocales. Por ende, al momento de pronunciar cada expresión, el sonido que producen no resulta similar, debido a que no presentan coincidencias vocálicas, así como tampoco comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto.

Aunado a lo anterior, vemos que el elemento gráfico refuerza su diferenciación, dado que, por un lado, el signo solicitado contiene unas montañas que refuerzan la idea inmersa en la expresión MONTEFINO, asociándola a un monte, mientras que el signo opositor contiene el gráfico de un chef.

Finalmente, cabe precisar que el término FINO se encuentra presente en otros signos que coexisten pacíficamente en el mercado tanto con la marca opositora como con la familia de marcas del opositor, de manera que no existe exclusividad en su uso, tal como se evidencia a continuación:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	CHOCOFINO	ALMASUR, C.A.	SD2016/0038235	10	30	Marca	Registrada
Mixta	FINOARROZ PATÍA	GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A.	SD2016/0002939	10	30	Marca	Registrada
Mixta	ArtTé, el fino arte del té	Arboleda Martin SAS	SD2017/0049780	11	30	Marca	Registrada
Mixta	LA ARRECHERÍA SABOR DE BARRIO FINO	DEIBY ALFONDO PORRAS MEJIA	SD2024/0064957	12	29, 43	Marca	Registrada
Mixta	Fino de Linares (Almendras con chocolate)	GENERAL DE ALIMENTOS SAS	SD2021/0115382	11	30	Marca	Registrada
Mixta	Oleofino	TOTAL LOGISTIC SOLUTIONS ZF SAS	SD2018/0071985	11	29	Marca	Registrada
Mixta	LUKER CACAO FINO DE AROMA	SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A.	14033567	9	30	Marca	Registrada
Mixta	PLATO FINO	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S	97075479	7	30	Marca	Registrada
Nominativa	CAFFINO	ALBERTO MURILLO LOPEZ	99076381	7	30	Marca	Registrada
Nominativa	TETRA FINO	TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.	99026909	7	29	Marca	Registrada
Mixta	FINO PEZ	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S	08123703	9	29	Marca	Registrada
Mixta	FINO VERDE	EVELYN DE JESUS BRUN MARQUEZ	12120833	10	30	Marca	Registrada
Nominativa	MOLFINO	MOLFINO HERMANOS S.A.	12109046	10	29	Marca	Registrada
Mixta	PORTOFINO	CARVAJAL CUORVO S.A.S	09146229	9	29	Marca	Registrada

En consecuencia, no es posible fundamentar la existencia de confundibilidad en el hecho de compartir la expresión FINO, cuando esta expresión forma parte de una variedad de marcas que coexistencia de manera pacífica en el mercado, siendo por tanto una expresión de uso común, de manera que damos aplicación a lo manifestado por el



Ref. Expediente N° SD2025/0015925

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el particular: “una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”¹⁰.

En consecuencia, en el plano ortográfico, los signos confrontados presentan distintas cadenas vocálicas y consonánticas que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente. Así, la coincidencia en la expresión FINO no puede ser precepto de negación de los signos, máxime si se tiene en cuenta que hay varios signos antecedentes para la misma clase que lo incorporan en sus conjuntos.

Además, la inclusión de la partícula MONTE que antecede a la palabra FINO, además de la frase restante, logra diluir claramente las semejanzas que puedan derivar del uso fraccionado del término FINO. En relación con este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “La presencia de una palabra con contenido distintivo, aunque las otras sean iguales o parecidas a un signo con anterior registro, no impediría el acceso marcario del segundo, más aún si el primero contiene en su composición palabras de uso común y usual, las que no son apropiables como de uso exclusivo”.

Por consiguiente, el signo solicitado en registro presenta una composición silábica superior que la hace más extensa y le confiere una pronunciación diferente, permitiendo la diferenciación gramatical y fonética de los signos. Es decir, si bien el signo solicitado reproduce parcialmente al signo registrado, en su visión de conjunto no resultan confundible en la medida en que presentan elementos adicionales nominativos y gráficos que permiten su individualización; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.

Según las consideraciones antes expuestas, aunque los signos confrontados coinciden en algunas de sus letras, los elementos adicionales nominativos y gráficos que presentan, permiten su individualización, por lo que el uso del signo pretendido no es susceptible de acarrear riesgo de confusión en el mercado.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no 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.

Adicionalmente, visto el Sistema de Información de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial, Proceso N° 31-IP-2003.

Ref. Expediente N° SD2025/0015925

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por **ALICORP HOLDCO ESPAÑA, S.L.**

ARTÍCULO 2: Declarar infundada la oposición interpuesta por **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.**

ARTÍCULO 3: Conceder el registro de la Marca **MONTEFINO CAFÉ PREMIUM CAMPESINO** (Mixta).



Para distinguir productos comprendidos en la clase:

30: Cacao y sucedáneos del café; café; café aromatizado; café en grano sin tostar; café molido; café soluble; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; cápsulas de café, llenas.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Wilden Fabian Capacho Monterrey
Av Pinal del Rio. Edf Silver Park. Torre 3, apto 1010
CUCUTA NORTE DE SANTANDER
COLOMBIA

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

ARTÍCULO 4: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 5: Notificar a **WILDEN FABIAN CAPACHO MONTERREY**, solicitante del registro y a **ALICORP HOLDCO ESPAÑA, S.L.**, y **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** opositores, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de noviembre de 2025

Ref. Expediente N° SD2025/0015925



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS