

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 103095

Ref. Expediente N° SD2025/0035557

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 16 de abril de 2025, JAIRO YEPES ARBOLEDA, solicitó el registro de la Marca EL TERUEL CAFÉ “AMOR Y TRADICIÓN” (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERP: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal I) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

Concepto de la norma

El artículo 22 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio define las indicaciones geográficas como:

(...) “Las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

¹ 30: Café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; frutos de café procesados; granos de café tostados; sucedáneos del café.

Ref. Expediente N° SD2025/0035557

Las indicaciones geográficas son utilizadas para productos que tienen un origen geográfico concreto, que le proporcionan unas características especiales las cuales a su vez constituyen reputación o reconocimiento que se deriva de su lugar de origen.

Según Botana, (...) *“Es consustancial a la Denominación de Origen que la misma comporte a la existencia de un doble vínculo entre el correspondiente nombre geográfico que la constituye y el producto que con éste se individualiza. El primero de ellos es de índole geográfica: el nombre debe designar productos originarios (por su producción, cultivo, elaboración, etc.) del lugar, zona o región identificado por él; y el segundo es de carácter cualitativo, a saber: el producto designado por el nombre geográfico ha de poseer cualidades o propiedades específicas debidas exclusiva o fundamentalmente a factores naturales y/o humanos del medio geográfico del que se trate.”* (...)²

Así mismo, debe destacarse que las características especiales de los productos derivadas de su lugar de origen, constituyen un instrumento diferenciador respecto de otros productos que puedan encontrarse en el mercado, así como también les confieren un valor agregado³. En efecto, el Tratadista José Manuel Botana sostiene al respecto: (...) *“Y así, al acreditar la presencia de tales cualidades en el producto que designa, la Denominación de Origen incrementa para dichos empresarios las posibilidades de introducción en nuevos mercados y refuerza su mantenimiento en los que están ya presentes. De ese modo, la Denominación de Origen se manifiesta como un importante valor intangible o inmaterial compartido colectiva y conjuntamente por todas las empresas involucradas en la producción, elaboración o transformación de los productos por ella amparados.”* (...)⁴

Por su parte, la Decisión Andina no cuenta con una definición de Indicación Geográfica. Para ésta, la Indicación Geográfica es el género de dos especies: las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

A diferencia de la Decisión 486, otras legislaciones si incluyen o contienen una definición de Indicación Geográfica.

En consecuencia, la Dirección debe plantearse si aplica la causal en estudio ante la ausencia de definición de indicación geográfica cuando la marca consta en alguna de sus especies: denominación de origen e indicación de procedencia o si basta con que conste en una indicación geográfica en el sentido de la definición dada por el ADPIC. Igual debe establecer si ante el primer escenario, es decir que la marca consista en una denominación de origen, debe aplicar esta causal o la establecida en los literales j) o k) del artículo 135 de la Decisión 486.

Para lo anterior se deben tener presentes las diferencias entre las causales de irregistrabilidad contempladas en los literales antes mencionados.

En primer lugar, el literal l) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos que:

“Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.”

Por su parte, el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486, dispone que no son registrables como marcas los signos que:

² (Agra Botana, José Manuel: “Las Denominaciones de Origen”; Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.).

³ (DANIELE GIOVANNUCI- TIM JOSLING- WILLIAM KERR- BERNARD O’CONNOR- MAY T. YEUNG: “Guía de Indicaciones Geográficas- Vinculación de los Productos con su Origen”; Editor Centro de Comercio Internacional- Ginebra 2009, p. 30 a33).

⁴ (AGRA BOTANA, José Manuel: “Las Denominaciones de Origen”; Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., p. 35.)

Ref. Expediente N° SD2025/0035557

“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.”

Finalmente, el literal k) del artículo 135 de la Decisión 486, prohíbe el registro marcario de un signo que:

“contenga una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.”

Del análisis de las normas antes citadas se observa que el literal l) tiene aplicación únicamente cuando la marca consista en una indicación geográfica al tenor de la definición del ADPIC, bien porque sea una denominación de origen o por que sea una indicación de procedencia, ya que cualquiera de las dos cumple con la definición de la Decisión 486 y del ADPIC sobre las indicaciones geográficas.

Ahora bien, si la Superintendencia determina que la marca consiste en una denominación de origen protegida podrá aplicar el literal j) y si se refiere a una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas podrá determinar la aplicación del literal k). De igual forma, la aplicación o no de alguno de los literales antes mencionados no excluye la aplicación del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486, cuando la indicación contenida en el signo sea susceptible de inducir a error al consumidor sobre aspectos como la naturaleza o el origen del producto.

Hay que tener en cuenta que las indicaciones geográficas son protegidas por el supuesto del literal l) del artículo 135 de la Decisión 486, con el fin de evitar que el consumidor se vea envuelto en error respecto de la creencia de la zona geográfica de la que vienen los productos o servicios que desea adquirir, y así, poder evitar las prácticas de competencia desleal.

Según Fernández-Novoa, *“se permite impedir (...) la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para localizar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores⁵”*

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



⁵ (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “La Protección Internacional de las Denominaciones Geográficas”; Editorial Tecnos, Madrid, 1970, p. 33. Citado en el Proceso No. 35-IP-98).

Resolución N° 103095

Ref. Expediente N° SD2025/0035557

El cual pretende identificar los siguientes productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

30: Café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; frutos de café procesados; granos de café tostados; sucedáneos del café.

El elemento nominativo **TERUEL** es un topónimo que identifica un municipio colombiano del departamento del Huila⁶, ampliamente reconocido a nivel regional y nacional por su vocación cafetera (denominado el “Paraíso cafetero del Huila”⁷). En el contexto de la clase 30 (café y derivados), la presencia de ese topónimo no se percibe como un término de fantasía, sino como una indicación de procedencia geográfica y de cualidades asociadas a ese origen (reputación y atributos del café de Huila).

De cara al consumidor medio, la inclusión de **TERUEL** en un signo que se aplica a café y sucedáneos es idónea para inducir el error de que los productos provienen de dicho municipio o poseen características propias del café producido allí. En el expediente no obra prueba de que los productos tengan origen en Teruel (Huila) ni de que el solicitante cuente con autorización o control sobre esa procedencia; por el contrario, se indica que el solicitante es persona natural domiciliada en Génova (Quindío), circunstancia que acentúa el riesgo de engaño sobre el origen geográfico y las cualidades del producto.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca EL TERUEL CAFÉ “AMOR Y TRADICIÓN” (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por JAIRO YEPES ARBOLEDA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a JAIRO YEPES ARBOLEDA, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de diciembre de 2025

⁶ <https://www.teruel-huila.gov.co/>

⁷ <https://www.teruel-huila.gov.co/noticias/teruel-es-el-paraiso-cafetero-del-huila>

⁸ **30:** Café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos; café y sucedáneos del café; frutos de café procesados; granos de café tostados; sucedáneos del café.



**Superintendencia de
Industria y Comercio**



Resolución N° 103095

Ref. Expediente N° SD2025/0035557

**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

