

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 5578

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

Por la cual se decide una solicitud de registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 26 de febrero de 2025, la señora **ANGELICA LIZETH FAJARDO TRUJILLO**, solicitó el registro de la Marca **1870 INZÁ SPECIALTY COFFEE** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1062, la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** presentó oposición con fundamento en el Literal i) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Engañoso y Literal j) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida.

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

“(…)

La Superintendencia de Industria y Comercio protegió, a solicitud de la Federación, la Denominación de Origen “Café de Cauca”, trámite que se adelantó en el expediente 09121113. Por medio de la Resolución No. 41788 de agosto 10 de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial declaró la protección de este signo respecto de café del siguiente origen y características:

- *Producto distinguido: café*
- *Zona geográfica (delimitación política): Departamento de Cauca*
- *Delimitación geográfica: Municipios de Popayán, Almaguer, Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldoño, Caloto, Corinto, El Tambo, Inza, Jambalao, La Sierra, La Vega, Miranda, Morales, Páez (Belalcazar), Patía (El Bordo), Piendamó, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santander, Sotará, Suárez, Sucre, Timbio, Toribio y Totoró.*
- *Características: “Café de la especie arábica, de fragancia y aromas muy fuertes y acaramelados, y en taza presenta acidez alta, cuerpo medio, impresión global balanceada, limpia, suave con algunas notas dulces y florales, que es producto en la zona geográfica delimitada, mediante procesos homogéneos de recolección manual selectiva, beneficio por la vía húmeda, trilla y clasificación manual.”*

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 Cauca”, antes entendida como una

¹ 30: Café.

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

expresión explicativa del género del producto y de su origen geográfico (Cauca), 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, imite o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes”. En este mismo sentido corresponde señalar que el artículo 220 de la Decisión 486 de 2000 dispone expresamente que las Denominaciones de Origen “no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen”.

(...) El signo solicitado incurre en la prohibición de registro prevista en la literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, esto es, reproduce, imita y contiene una Denominación de Origen para identificar el mismo producto designado en su declaración de protección.

(...) 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 es una marca mixta cuyo elemento denominativo está compuesto por las expresiones “1870 INZÁ SPECIALTY COFFEE” por otro lado, su componente gráfico incluye dos ramas de café con frutos.

Conforme a lo anterior, se evidencia que la marca solicitada incluye el nombre del municipio cafetero “INZÁ”, el cual está incluido en la delimitación en el ámbito de protección geográfica del signo opositor, así como el término “COFFEE”, el cual traduce al español “café”, que corresponde al nombre del producto designado, en consecuencia, la marca solicitada hace una referencia directa tanto a la zona geográfica protegida como al producto designado por la Denominación de Origen “Café de Cauca”. Ante una eventual concesión de la marca solicitada, los consumidores se encontrarán frente a un riesgo de confusión inminente, toda vez que podrían encontrar productos de café identificados con el término “1870 INZÁ SPECIALTY COFFEE” y, en consecuencia, se informará que el producto que están adquiriendo utiliza como ingrediente café producido en el municipio cafetero Inzá y/o del Departamento de Cauca, concluyendo así que el café cuenta con el mismo origen, es decir que efectivamente el café reconocido y protegido por la Denominación de Origen señalada.

(...) Por consiguiente, el signo solicitado contiene suficientes elementos para transmitir, asociar y referenciar al consumidor un origen geográfico y específico incluido en el ámbito de protección de la Denominación de Origen invocada; a saber: el Municipio de Inzá y al producto designado al utilizar el término “COFFEE”, el cual traduce al español “café”, como resultado, el signo solicitado imita (se ejecuta a imagen y semejanza) y evoca (referencia directamente) la Denominación de Origen “Café de Cauca” para identificar el mismo producto que el protegido por la Denominación.

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/servicios que se pretenden identificar.

(...) Respecto al uso a título informativo, le recordamos al Despacho que es necesario contar con una autorización de uso previa de la entidad competente de otorgarla, a través del respectivo procedimiento de autorización. Sin embargo, la eventual

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

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, los términos “Inzá”, “Cauca” o “Café de Cauca” no pueden incorporarse en registros marcarios cuando se trata de signos que pretenden identificar el mismo producto que el designado por la Denominación de Origen.

(...) 2. Identidad de Productos

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

En segundo lugar, el producto que pretende identificar la marca solicitante resulta compartir una clara identidad con el producto protegido por la Denominación de Origen Café de Cauca.

(...) Según el anterior pronunciamiento jurisprudencial, señalamos que los signos en conflicto comparten identidad de productos. Teniendo en cuenta que, la marca solicitada 1870 INZÁ SPECIALTY COFFEE (Mixta) busca identificar el siguiente producto:

• Clase 30: Café.

Según la cobertura resaltada, se evidencia el inminente conflicto debido a la identidad de productos que presentan los signos en conflicto, toda vez que la marca comercial pretendida identificará exactamente el mismo producto protegido por la Denominación de Origen en Clase 30, a saber: “Café”, resultando inevitable que el consumidor promedio incurra en error respecto la naturaleza de los productos que pretende ofrecer el solicitante en el mercado y/o productos de café en diferentes presentaciones que resultan ser perfectamente sustitutos ante el consumidor.

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

Teniendo en cuenta que una de las funciones principales de la Denominación de Origen es la de proteger al consumidor mediante la información de la procedencia y características del producto distinguido por ella, generando en aquél la confianza de que el producto que adquiere ostenta las cualidades por las cuales fue protegida la Denominación de Origen, resulta claro que una marca que pretende identificar exactamente el mismo producto protegido (1870 INZÁ SPECIALTY COFFEE), necesariamente implica que los consumidores asuman que éste goza de las características y calidades reivindicadas por la Denominación de Origen Café de Cauca (especie, características, zona geográfica y demás factores naturales y humanos) e incluso que dicho producto ha sido autorizado 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 sobre las características y cualidades de los productos que ofrecería al mercado, atribuyéndoles -por el hecho de referenciar la Denominación de Origen y su respectivo producto designado- aquellas características y calidades especiales de la misma. Además, no sólo afectaría la libertad decisoria del consumidor (por cuenta de la errónea elección de un servicio 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

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

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.

(...) Un consumidor que eventualmente encuentre los productos de café identificados con la marca “1870 INZÁ SPECIALTY COFFEE” (Mixta) estará más inclinado a adquirirlos sólo por el hecho de tener la referencia a la Denominación de Origen, situación que se hace más evidente al encontrar el nombre del municipio cafetero “INZÁ y la palabra “COFFEE” en el conjunto marcario, lo que prueba que el ahora solicitante estaría aprovechando, desleal e injustamente, el prestigio de aquélla.

(...) Respecto a la eventual concesión en conjunto (disclaimer) conviene preguntarse ¿Cuál es el alcance de registros nominativos concedidos en conjunto? Pues, finalmente el acto administrativo mediante el cual se concede un registro marcario otorga el derecho a su uso exclusivo en los términos establecidos en los artículos 154 y siguientes de la Decisión 486 de 2000. Se trata entonces de un acto constitutivo de derechos que goza de la presunción de legalidad y que tiene efectos directos en el comercio respecto de los consumidores y de los demás competidores, por lo que resulta de especial importancia evitar la concesión de registros que finalmente carezcan de un ámbito cierto de protección y puedan derivar, en la práctica, en restricciones indebidas a los demás competidores.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la SEÑORA **ANGELICA LIZETH FAJARDO TRUJILLO**, no dio respuesta a la oposición.

Que el día 3 de marzo de 2025 la señora **Angelica Lizeth Fajardo Trujillo** presentó modificación a la solicitud solicitando corrección del nombre de la marca en trámite con número de radicación SD2025/0016470, así:

Nombre actual: 1870 INZÁ SPECIALTY COFFEE
Nombre solicitado: 1870 SPECIALTY COFFEE

Que el día 06 de mayo de 2025, la señora **Angelica Lizeth Fajardo** nuevamente presentó modificación a la solicitud pidiendo la solicitud de corrección del nombre de la marca en trámite con número de radicación SD2025/0016470, así

Nombre actual: 1870 INZA SPECIALTY COFFEE
Nombre solicitado: 1870 SPECIALTY COFFEE

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

Comentario preliminar respecto de la modificación del signo solicitado

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

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

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

El presente análisis se centra en la modificación de la denominación del signo solicitado a registro, a la luz del Artículo 143 de la Decisión Andina 486, que establece que “(...) *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. (...)*”

Nombre inicial: 1870 INZA SPECIALTY COFFEE

Solicitud de modificación para la denominación : 1870 SPECIALTY COFFEE

Desde una óptica estrictamente jurídica y en consonancia con el espíritu del Artículo 143 de la Decisión Andina 486, la modificación pretendida por el solicitante no puede ser aceptada. La razón fundamental radica en que esta propuesta constituye un cambio sustantivo del signo, donde si bien manifiesta su intención de suprimir parte de la denominación, concretamente la palabra INZA, la misma no solo forma parte del conjunto marcario desde su aspecto nominativo, sino que se incorpora en el gráfico aportado junto al petitorio inicial, y dicho gráfico no fue objeto de modificación. Es decir, que pese a que se pretende eliminar la denominación INZA, no se aportó un nuevo gráfico que refleje esta intención, por tanto, es un elemento sustancial dentro del signo que no puede ser suprimido por esta Dirección.

El propósito del Artículo 143 es evitar que, durante el trámite de una solicitud, se altere sustancialmente el objeto de la solicitud primigenia. En este caso, al eliminar la palabra INZA estamos frente a una solicitud completamente diferente a la inicialmente solicitada y por lo mismo no puede ser aceptada.

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

² TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

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:

“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

Resolución N° 5578

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

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.

(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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

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, 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.

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° SD2025/0016470

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 signo solicitado a registro es una marca mixta compleja conformada por el número sobresaliente **1870** bajo el cual se dispone la frase **INZÁ SPECIALTY COFFEE** escrita en una tipología simple, todos estos elementos dispuestos dentro de un recuadro que contiene en dos de sus esquinas dos hojas con granos de café.

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

30: café

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

Continuando con el análisis de registrabilidad del signo solicitado y dando lugar al análisis de la causal invocada, 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 N° exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

engañoso N° 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, y, de este modo enturbia el mercado”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. De conformidad 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 las características. Lo anterior por cuanto nada obsta para que el producto a identificar efectivamente provenga del municipio de INZÁ, situado en el Departamento del Cauca y sea ésta la razón por la cual se presenta esta información en el mercado, máxime cuando el signo es solicitado por una ciudadana que cuenta con su domicilio en el municipio de Inzá - Cauca, por tanto, no existen razones para considerar que las asociaciones respecto del lugar donde se produce el producto no se encuentran de conformidad con la realidad.

Respecto de ello, y en razón al análisis de las causales de irregistrabilidad de los literales i) y j) del artículo 135, resulta pertinente aclarar que el hecho de que un signo no pueda incluir, reproducir o contener denominaciones de origen protegidas en su conformación, no implica eventualmente que el producto o servicio a identificar no provenga de dicha ubicación geográfica e incluso que reúna las características de mentada denominación.

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 un aparte gráfico consistente en la figura de un grano de café en cuyo interior se alojan pequeños granos de café y la presencia de las expresiones “1870 INZÁ SPECIALITY COFFEE” no es algo que pueda ser tomado como una manifestación desinformativa acerca de las propiedades de sus productos 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 bienes de alguna característica (en este caso su origen) que no posee en la realidad.

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.

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.

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° SD2025/0016470

En este caso particular, se pudo constatar que la Dirección de Signos Distintivos, declaró mediante Resolución No. 41788 del 10 de agosto de 2011, la protección de la denominación de origen CAFÉ DE CAUCA, para distinguir café que tiene las siguientes características: “El producto se caracteriza por ser un café de la especie arábica, de fragancia y aromas muy fuertes y acaramelados, y en taza presenta acidez alta, cuerpo medio, impresión global balanceada, limpia, suave con algunas notas dulces y florales, que es producido en la zona geográfica delimitada, mediante procesos homogéneos de recolección manual selectiva, beneficio por la vía húmeda, trilla y clasificación manual”. La zona geográfica delimitada para la producción y procesamiento es la comprendida entre los 1100 y los 2100 msnm de los Municipios de Popayán, Almaguer, Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldoño, Caloto, Corinto, El Tambo, Inza, Jambalao, La Sierra, La Vega, Miranda, Morales, Páez (Belalcazar), Patía (El Bordo), Piendamó, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santander, Sotará, Suárez, Sucre, Timbio, Toribio y Totoro del Departamento del Cauca.

De la anterior resolución se puede establecer que la denominación de origen CAFÉ DE CAUCA se encuentra debidamente protegida, pues conforme a la declaración emitida por la autoridad competente, esta expresión se refiere a una zona territorial colombiana que se utiliza para designar un producto (café) con unas características especiales. La tarea de esta Dirección consiste en determinar si la marca solicitada a registro es un signo que reproduce, imita o es semejante a una denominación de origen protegida “CAFÉ DE CAUCA”, pudiendo causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

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

Con base en los lineamientos expuestos para esta Dirección, el signo solicitado que, como se indicó líneas atrás, es de naturaleza mixta, conformada por el número sobresaliente **1870** bajo el cual se dispone la frase **INZÁ SPECIALTY COFFEE** escrita en una tipología simple, todos estos elementos dispuestos dentro de un recuadro que contiene en dos de sus esquinas dos hojas con granos de café, NO incorpora dentro de su conjunto marcario elementos que reproduzcan, imiten o evoquen la denominación de origen “**CAFÉ DE CAUCA**”.

En el caso en particular, es evidente que la combinación de los elementos del signo solicitado logra desvirtuar el concepto contenido en la denominación de origen protegida “CAFÉ DE CAUCA”, por lo que su uso por parte del solicitante no podría ser catalogado como un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen “CAFÉ DE CAUCA”, en la medida en que, la apreciación fraccionada de la presencia de las expresión “INZÁ- SPECIALTY COFFEE” y el elemento gráfico descrito, suprime totalmente la distintividad de la composición del signo, pues esta deriva como se indicó líneas atrás, de la combinación de varios elementos (nominativos “1870” y gráficos) que, dirigen la atención del consumidor en otras expresiones.

Ahora bien, contrario a lo afirmado por la sociedad opositora, esta Dirección evidencia que la protección que deriva de la denominación de origen “CAFÉ DE CAUCA” no puede acaparar la totalidad de los territorios que conforman la respectiva denominación de origen, cuando se haga referencia a los mismos de manera aislada, pues la finalidad misma de una denominación de origen es proteger un producto por ser originario de una

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

región determinada (los Municipios de Popayán, Almaguer, Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldon, Caloto, Corinto, El Tambo, Inza, Jambalao, La Sierra, La Vega, Miranda, Morales, Páez (Belalcazar), Patía (El Bordo), Piendamó, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santander, Sotará, Suárez, Sucre, Timbio, Toribio y Totoro del Departamento del Cauca), y si bien el municipio de INZÁ- CAUCA se encuentra dentro de la zona cafetera cubierta por dicha denominación de origen, ello no implica por contera que los productos a identificar, sin el acompañamiento de la región principal CAUCA, se encuentren inequívocamente relacionados con el producto protegido por dicha denominación. Lo anterior por cuanto, para que el consumidor concluya que el signo solicitado 1870 INZÁ SPECIALITY COFFEE se utiliza como una referencia oculta a la denominación de origen “CAFÉ DE CAUCA” como propone la sociedad opositora, necesitaría de un análisis y un proceso imaginativo no solo complejo, sino también rebuscado, que ciertamente no realizará. Ello, porque lo que suele hacer el consumidor medio es basar su elección en impresiones sencillas y básicas de los signos a los que es expuesto en el mercado.

Con lo dicho no se pretende desconocer que la conducta tipificada en la causal de irregistrabilidad del literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíba que un signo solicitado a registro evoque a una denominación de origen. Lo que aquí se plantea es que la evocación al signo protegido debe ser clara y evidente, y no sustentarse en procesos imaginativos que el consumidor no realizará por su grado de complejidad, por lo abstractos que resultan o por lo absurdos que pueden llegar a ser.

Por lo tanto, en este caso no estamos ante un uso solapado de una denominación de origen protegida. Por el contrario, la inclusión de la expresión INZÁ se hace sin que necesariamente implique la referencia a un determinado lugar geográfico y, de hacerse con esa intención, puede ser con un contenido eminentemente explicativo, cuyo propósito es el de informar al consumidor el origen de unos productos.

Así las cosas, es claro que el signo solicitado 1870 INZÁ SPECIALITY COFFEE es una configuración sustancialmente diferente de la denominación de origen protegida, a tal punto que ni siquiera transmite una idea similar a aquella, por lo que no se configura ninguna de las conductas vedadas por la norma. Y es que, tal como se mencionó, la denominación de origen protegida es la expresión “CAFÉ DE CAUCA” en conjunto y no fraccionadamente ni mucho menos, la individualización de los municipios o lugares que integran el territorio por éste delimitado.

En consecuencia, el signo solicitado en el presente trámite administrativo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos por la norma comunitaria en mención.

Consideración Adicional:

Finalmente, y respecto al argumento del apoderado de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, sociedad opositora, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la negación de registros anteriores, argumentando:

(...) se le recuerda al Despacho pronunciamientos previos que ha realizado esta entidad y que han permitido identificar la capacidad evocativa de un signo distintivo que utiliza el nombre de territorios (Departamentos, ciudades y/o municipios) incluidos en el ámbito territorial de las Denominaciones de Origen y que pretenden identificar productos de café:

- Expediente No. SD2020/0098100 – Solicitud de Registro de Marca “Café de

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

Palermo” (Mixta) en Clase 30: Volviendo al estudio de la causal j) del artículo 135, vemos que dentro los municipios protegidos de esta Denominación de Origen se encuentra el municipio de PALERMO, en el que el cultivo del café se constituye en uno de los renglones más importantes de su economía. Siendo está una región en la que se produce el café protegida por la denominación de origen CAFÉ DEL HUILA, el consumidor puede llegar pensar que los bienes reivindicados gozan de las características del signo protegido. Entonces, la violación a la norma en cita ocurre por la combinación de los elementos nominativos y gráficos del signo, los cuales crean una asociación con el concepto transmitido por la denominación de origen protegida.

Al respecto, la norma es clara al decir que para la configuración de la causal basta con que el signo cuyo registro se solicita “reproduzca”, “imite” o “contenga” a la denominación protegida, sin condicionar la forma como dichas acciones se produzcan en cada caso. Por lo tanto, el sembrar en la mente del público una idea relacionada con el café de origen huilense, así sea de forma indirecta, resulta innegable que tal conducta puede ser catalogada como una reproducción, imitación o contención de la denominación de origen.

Por ende, el consumidor al ver la similitud de productos y observar dicha expresión que se encuentra en el signo solicitado, sin tener algún elemento que evidencie que proviene del departamento de Boyacá, podría relacionarlo con la región que hace parte de la Denominación de Origen.

Así las cosas, la idea transmitida de la visión en conjunto del signo solicitado resulta idéntica al de la denominación de origen CAFÉ DEL HUILA, por lo que su uso por parte del solicitante podría ser catalogado como un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo protegido. 8 (Subrayado y en negrilla fuera de texto)

- Expediente No. SD2020/0011622 – Solicitud de Registro de Marca “Café Risaralda” (Mixta) en Clase 30:

Respecto del signo solicitado a registro, se debe mencionar que el mismo, hace referencia a una parte del territorio que goza de características especiales que hacen del “Café De Colombia” un producto reconocido a nivel nacional e internacional, y que es protegido a través la denominación de origen “Café de Colombia”, mediante la Resolución 4819 de 4 de marzo de 2005, la cual busca proteger de manera general la calidad, características y reputación del café producido y procesado en la zona geográfica comprendida entre en las regiones cafeteras de Colombia, delimitadas entre la latitud norte 1° a 11°15, longitud oeste 72° a 78° y altitud desde 400 a 2.500 metros sobre el nivel del mar (M.S.N.M.)

En efecto, una vez analizado el signo, se evidencia que la expresión “CAFÉ DE RISARALDA” hace referencia al departamento de Risaralda, altamente reconocido por la producción de café y que, a su vez, se ubicada dentro del territorio del eje cafetero, que hace parte de la zona geográfica delimitada por la denominación de origen “Café de Colombia”. En ese sentido, se encuentra que el signo solicitado hace relación a una zona geográfica que hace parte de una denominación de origen protegida, y que, como consecuencia de ello, el signo configura el supuesto de hecho previsto en la norma que impide el registro de marcas que evoquen una denominación de origen.

Asimismo, es importante mencionar que los productos que se pretenden identificar con el signo solicitado, se relacionan directamente con los productos objeto de reconocimiento de la protección de la denominación de origen “Café del Colombia”, toda vez que en la solicitud se hace relación a productos de café, elementos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, el signo solicitado identifica los mismos productos distinguidos por la denominación de origen (Café)”9 (Subrayado y negrilla fuera de texto).

- Expediente No. SD2020/0071121 – Solicitud de Registro de Marca “Café Manizales”

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

(Mixta) en Clase 30:

De los mapas, se puede observar que la ubicación geográfica del municipio de MANIZALES (caldas) coincide con la delimitación geográfica establecida en la resolución de concesión de la denominación de origen "CAFÉ DE COLOMBIA" a la Federación Nacional de cafeteros en el año 2005

Así las cosas, no se puede desconocer que, los productos identificados en la solicitud se relacionan con café y sus derivados, permitiendo al consumidor pensar que, dichos productos cumplen con las mismas características definidas en la denominación de origen. Por lo anterior, esta Dirección establece que la presencia en el mercado de la marca "CAFÉ MANIZALES", puede sugerirles a los consumidores que, los productos identificados bajo este signo pertenecen a la denominación de origen "CAFÉ DE COLOMBIA", al ser CALDAS un departamento de Colombia, que se distingue por producir café de óptima calidad, por ende se llega a concluir que dicha marca cumple con las mismas características propias de la denominación, cuando realmente no es así.

Frente a la segunda condición que establece la norma, esto es que el signo se solicite para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o asociación. Se puede evidenciar que los productos reivindicados por el aquí solicitante son, entre otros, "café y sucedáneos del café", es decir exactamente los mismos productos que distingue la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA. (...)

Es pertinente aclararle al respecto 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 trámites 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 marcaria 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".

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

Examen oficioso por parte de la Dirección de Signos Distintivos.

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 irregistrabilidad 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:

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

“...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.”

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 esta 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 irregistrabilidad que considere relevantes.

Por consiguiente, y 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	Vigencia
Nominativa	INZÁ	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DEL ORIENTE CAUCANO ASORCAFE	13239615	10	30	Marca	26-06-2034
Mixta	CRICH 1870	NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH S.p.A.	SD2017/0001229	10	30	Marca	30 jun. 2026

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos antecedentes
	INZÁ (Nominativo) 

Jurisprudencia

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁷

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

⁷ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015



Ref. Expediente N° SD2025/0016470

- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

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 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 (...)*⁸

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁹ 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 nominativo, 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 (...)**

⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁹ “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”.

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

- 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.**¹⁰

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.”¹¹

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 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.

¹⁰ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

¹¹ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

- 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 (...)*¹²

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹³ 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.**¹⁴

Análisis Comparativo

El signo solicitado a registro es una marca mixta compleja conformada por el número sobresaliente **1870** bajo el cual se dispone la frase **INZÁ SPECIALTY COFFEE** escrita en una tipología simple, todos estos elementos dispuestos dentro de un recuadro que contiene en dos de sus esquinas dos hojas con granos de café.

A su vez, las marcas antecedentes son de naturaleza nominativa y mixta. Nominativa conformada por la expresión **INZA**. Y la mixta conformada por las denominaciones **CRICH 1870**, dispuestas dentro de una circunferencia, en la cual la palabra se dispone en un nivel superior al número.

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 cada signo antecedente.

Cabe precisar que es el elemento nominativo de cada signo mixto el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el

¹² FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹³ “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”.

¹⁴ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos 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 **1870 INZÁ** SPECIALTY COFFEE, incorpora en su totalidad la palabra **INZÁ** que conforma al signo antecedente, generando una reproducción total del mismo; a su vez, incorpora el mismo número 1870 que caracteriza a la marca **CRICH 1870**, configurándose respecto de ella 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.

Así las cosas, encontramos que la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce parte de las marcas registradas¹⁵, la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del mismo término **INZÁ**, y del mismo número **1870**, en los signos distintivos comparados, causa irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que se distinguen con cada marca, ya que el signo solicitado reproduce totalmente a la marca registrada **INZÁ** y en parte a la marca registrada **CHICH 1870**.

En efecto, la confundibilidad indirecta¹⁶ 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.

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”.¹⁷

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

¹⁵ 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.”

¹⁶ 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.”

¹⁷ Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

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:

30: Café.

Los signos confrontados identifican:

Expediente	Productos
------------	-----------

13239615	(30): café y productos derivados del café.
-----------------	---

SD2017/0001229:	(30): Galletas; galletas de mantequilla; galletas; refrigerios a base de cereales; alimentos de aperitivo a base de arroz; gofres; pasteles; caramelos [dulces]; panecillos; chocolate; productos de pastelería; panecillos; sucedáneos del pan; galletas saladas (crackers) sin gluten; galletas sin gluten; pizzas; bombones; caramelos blandos; goma de mascar; productos de confitería; pastas alimenticias; helados; arroz; azúcar; miel; cacao; harinas; barquillos; galletas saladas (crackers); café; preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café; té.
------------------------	---

Identidad: Teniendo en cuenta la descripción de las coberturas de los signos comparados se puede evidenciar que identifican los mismos productos **“CAFÉ”** ubicados en la misma clase 30 del nomenclador internacional.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los productos 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 productos identificados por los mismos.

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.

Aunado a lo anterior, y en relación con los productos restantes se observa respecto de ellos una relación de conexidad por razonabilidad por cuanto son productos alimenticios respecto de los cuales es habitual que sean ofrecidos por un mismo empresario dado que puede aprovechar una misma infraestructura empresarial, clientes, proveedores, etc., al pertenecer a un mismo sector, estar dirigidos a un mismo consumidor y compartir canales de comercialización y distribución.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales de

Resolución N° 5578

Ref. Expediente N° SD2025/0016470

irregistrabilidad establecidas en los literales i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486.

Sin embargo, después de un análisis de oficio se logró establecer que el signo esta incurso en la causal establecida en el literal a) del artículo 136 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 la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**.

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la Marca **1870 INZÁ SPECIALTY COFFEE** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁸, solicitada por **ANGELICA LIZETH FAJARDO TRUJILLO**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **ANGELICA LIZETH FAJARDO TRUJILLO**, solicitante del registro y a la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 28 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁸ 30: Café.