

Señores

**DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**
E. S. D.

Expediente: SD2025/0080048 y SD2025/0080176
Signo solicitado: **andino de pura cepa (Mixta)**
Cobertura: Clases 30 de la Clasificación Internacional de Niza
Solicitante: Empresa de Desarrollo Urbano de Andes

I. MEMORIAL DE IRREGISTRABILIDAD

REYNALDO ANDRÉS DÍAZ MEDINA mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 80.088.086 de Bogotá, en mi calidad de Primer Gerente Auxiliar y, en consecuencia, representante legal de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, **actuando en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café**, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., con personería jurídica reconocida por el Gobierno Nacional de la República de Colombia mediante Resolución Ejecutiva No. 33 del 2 de septiembre de 1927, publicada en el Diario Oficial No. 20.894 de 1928, por medio de este escrito presento un memorial de irreregistrabilidad en contra de las solicitudes de registro en referencia por las razones que expongo a continuación:

II. SIGNO SOLICITADO

De acuerdo con el extracto de las solicitudes de los signos publicados en las Gacetas No. 1088 y 1089 respectivamente, la Empresa de Desarrollo Urbano de Andes solicitó la marca del signo **andino de pura cepa (Mixta)**, con las siguientes etiquetas:



Los signos pretenden identificar en el mercado los siguientes productos:

Clase 30: Café

III. EL SIGNO PREVIAMENTE PROTEGIDO

El presente escrito 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”. 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”.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que los derechos prioritarios que sustentan el presente memorial de irregistrabilidad son de titularidad del Estado colombiano, quien delegó la facultad para administrar en la Federación, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 208 de la Decisión 486 de 2000 y en el numeral 7.2 del Capítulo VII del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Considerando lo anterior, es claro que las causales de irregistrabilidad relacionadas con la protección de Denominaciones de Origen pueden ser invocadas por un tercero a través del procedimiento de oposiciones o invocadas de oficio por parte de la oficina nacional competente.

IV. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO

El signo solicitado incurre en la prohibición de registro prevista en el **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. En efecto, el artículo 135 mencionado dispone:

“No podrán registrarse como marca 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 (...)” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

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**. Esta postura ha sido aceptada y adoptada por esta entidad en múltiples ocasiones, por ejemplo, la decisión en firme y adoptada para la registrabilidad de la marca “2560 sacos” (Mixta) por medio de la Resolución No. 89089 del 19 de diciembre de 2022:

“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:

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 de 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”¹ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

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. Precisamente, el artículo 135 mencionado dispone lo siguiente:

“No podrán registrarse como marca 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” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

En efecto, en el presente caso estamos ante signos que:

1. Imita y evoca una Denominación de Origen protegida para los mismos productos

SIGNO SOLICITADO	SIGNO PROTEGIDO
  Andino de pura cepa (Mixta)	CAFÉ DE COLOMBIA (Denominación de Origen)

Como se puede observar, los signos solicitados son una **marca mixta** cuyo elemento denominativo está compuesto por la expresión “**andino de pura cepa**”, escrita en una tipografía especial dentro de un marco ovalado. En particular, se resalta que la letra “o” en la palabra *andino* se encuentra representada con un diseño estilizado que simula un grano de café, reforzando así la evocación directa a dicho producto y a la región geográfica tradicionalmente vinculada con su producción.

¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Resolución No. 46830 del 27 de julio de 2021. Expediente: SD2020/0057219.

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.** Esta postura ha sido aceptada y adoptada por esta entidad en múltiples ocasiones, por ejemplo, la decisión en firme y adoptada para la registrabilidad de la marca “APACH ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CACAO Y CHONTADURO DE EL TAMBO CAUCA” (Mixta) por medio de la Resolución No. 46417 del 18 de julio de 2025::

“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”:

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.***

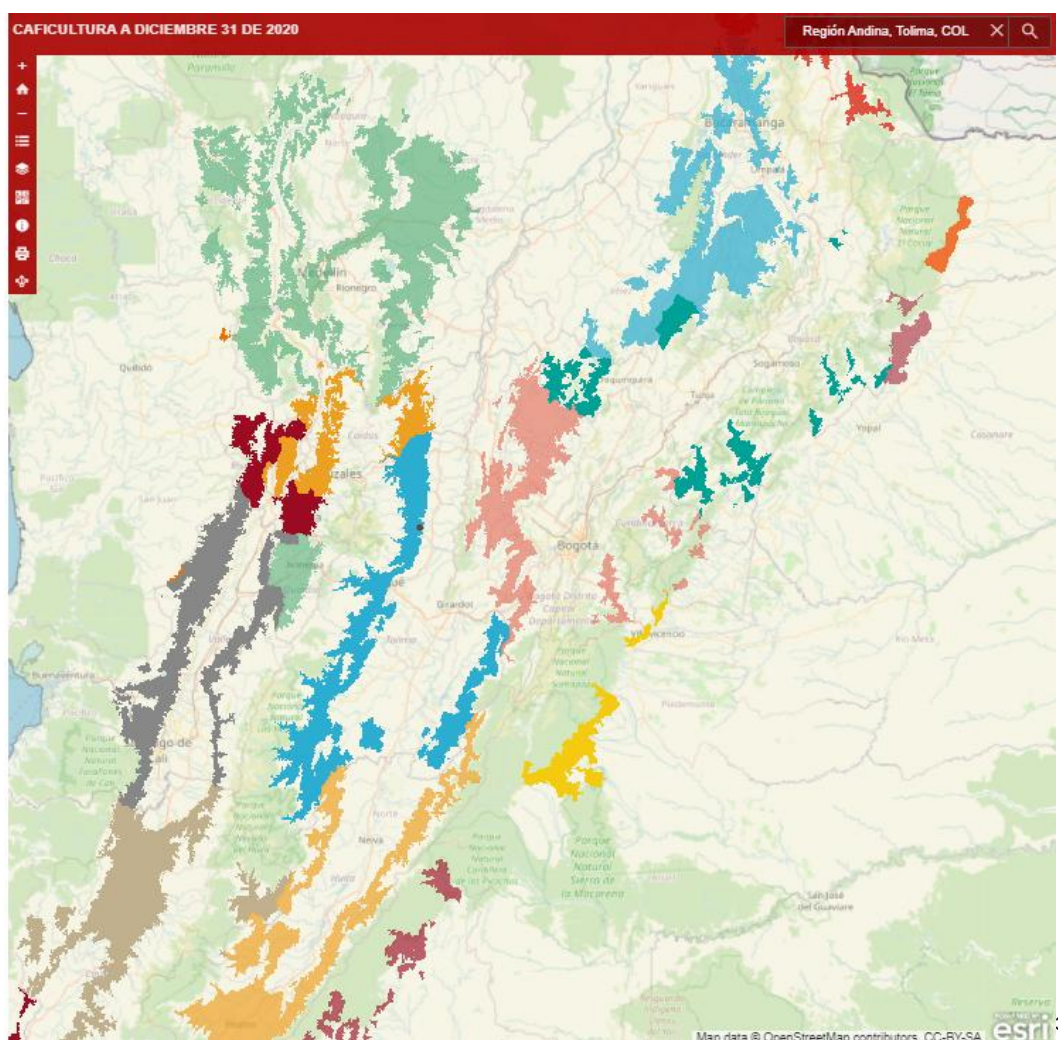
(iii) El último supuesto de hecho consiste en que el uso del signo solicitado implique un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen.

*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”² (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

Conforme a lo expuesto, se observa que el elemento denominativo de los signos solicitados en ambos expedientes incluye el término “**ANDINO**”, empleado para identificar productos de café. Esta inclusión no es casual ni neutra, pues hace alusión tanto al producto designado como a referentes geográficos específicos que forman parte del área protegida por la Denominación de Origen “Café de Colombia”.

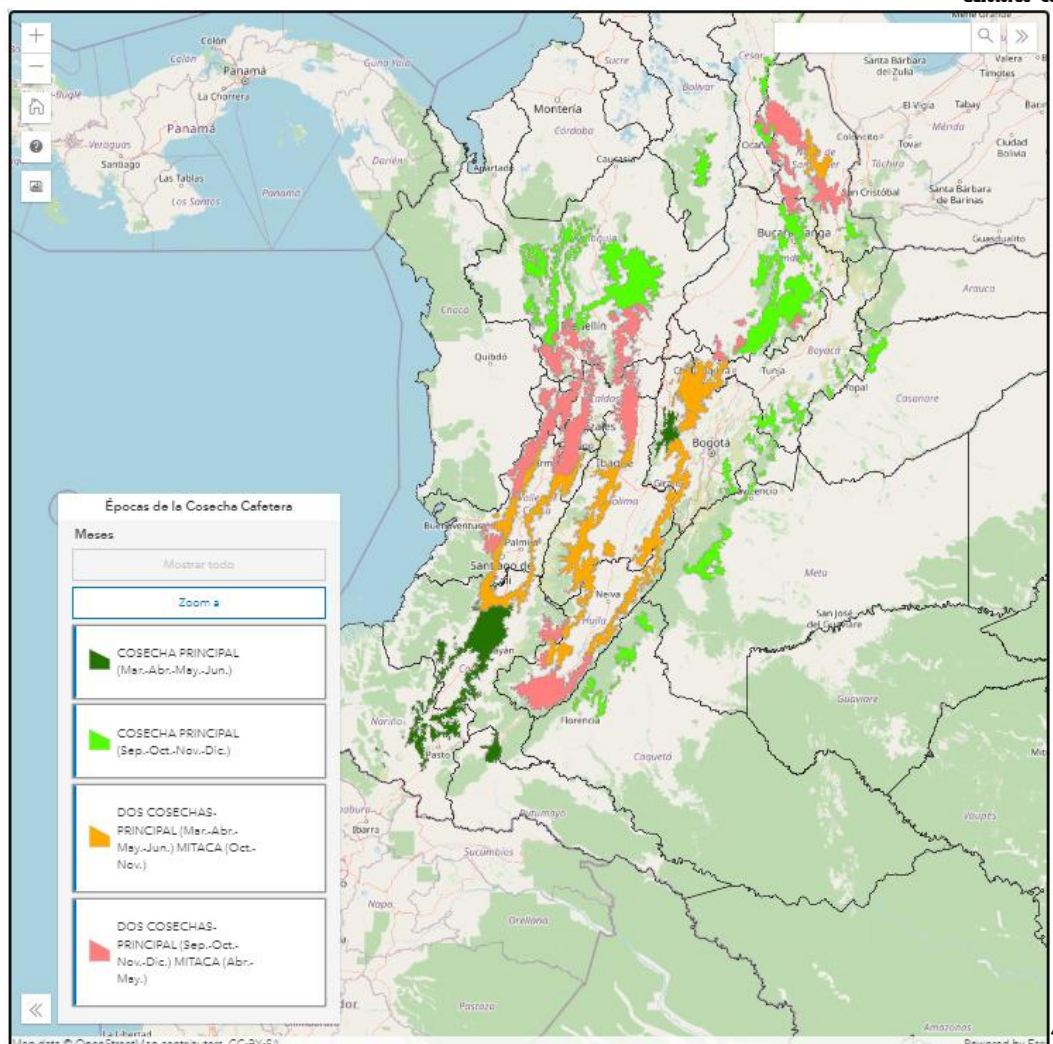
En este orden de ideas, y con fines ilustrativos, a continuación se señala la presencia de la actividad caficultora (dividida por colores según el departamento) en la Región Andina por medio del siguiente mapa:



El segundo mapa que se expone, resalta el área de cosecha de café en toda la Región Andina, en el cual se identifica la actividad de cultivo y producción de café que se realiza de manera permanente en todo el año.

² Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de signos distintivos. Resolución No. 46417 del 18 de julio de 2025. Expediente: SD2023/0103989.

³ Imagen recuperada del portal web: <https://federaciondecafeteros.org/wp/servicios-al-caficultor/colombia-cafetera/>

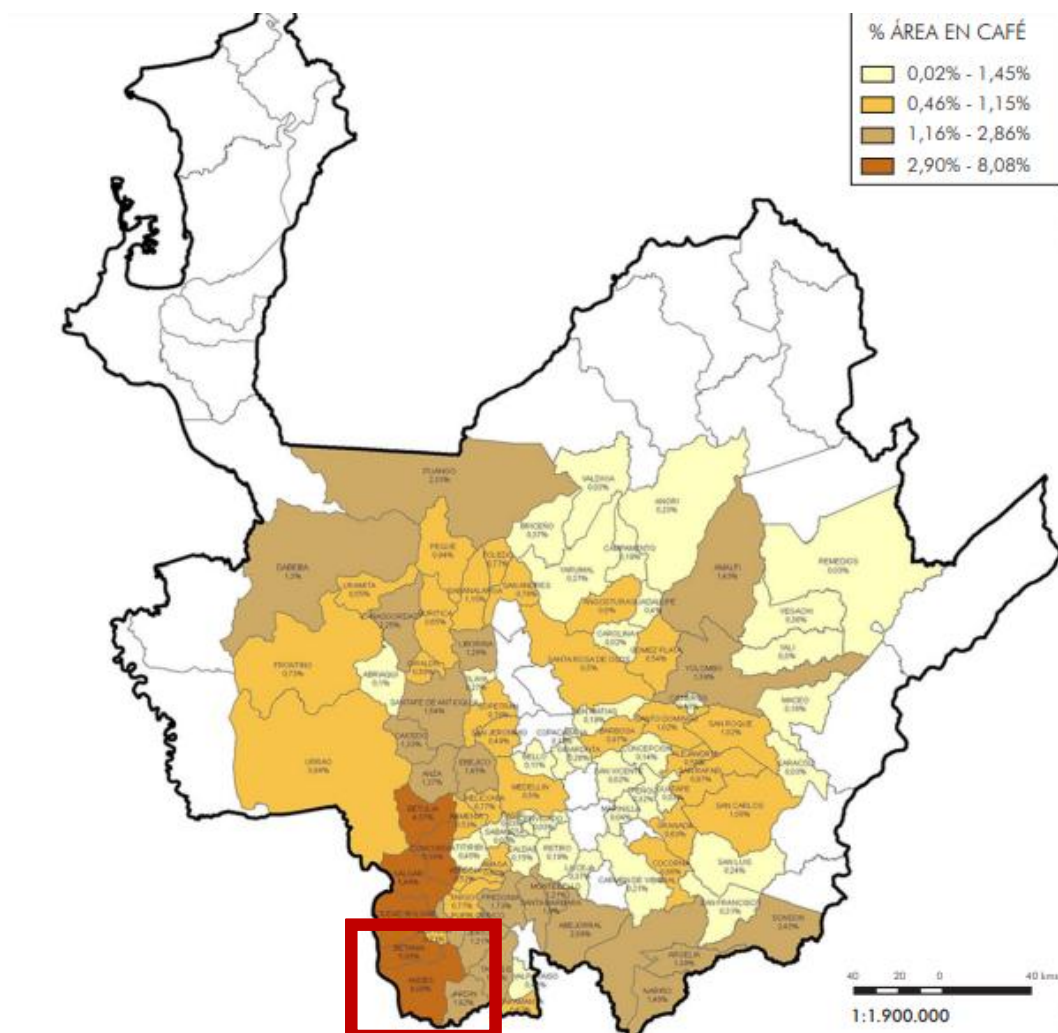


De forma paralela, señalamos que la marca solicitada también hace referencia al municipio de Andes ubicado en el departamento de Antioquia. Además de aludir al territorio Andino, el consumidor promedio podrá identificar que los productos de café que se comercialicen bajo el nombre del signo solicitado provienen del municipio mencionado. En este orden de ideas, el consumidor podrá asumir que cualquier producto de café identificado con la marca solicitada provienen bien sea del **Departamento de Antioquia** o **Municipio de Andes** o de la **Región Andina Colombia**; de esta manera, estas asociaciones hacen referencia directa a la zona geográfica protegida por la Denominación de Origen “CAFÉ DE COLOMBIA”. Este hecho se acentúa, debido a la fácil identificación de los Departamentos de Colombia que cuentan los consumidores, además de la fuerte presencia cafetera que rodea al municipio Andes (Antioquia) con la representación de 123.000 hectáreas de café y el trabajo de aproximadamente 80.000 familias caficultoras en este departamento⁵.

Con fines ilustrativos, a continuación, se señala la presencia de la actividad cafetera en el Departamento de Antioquia, en donde se referencia el municipio cafetero de Andes y su actividad productora:

⁴ Imagen capturada del portal web incluyendo el filtro de dos Cosechas Principales (Cosecha de Mar.- Abr.- May. – Jun. y Cosecha de Sept.- Oct. – Nov. – Dic.): <https://federaciondecafeteros.org/wp/cosecha-cafetera/>

⁵ Información disponible en el portal web: <https://antioquia.federaciondecafeteros.org/cafe-de-antioquia/>



6

La especial relevancia del **Municipio de Andes** en la producción de café a nivel departamental y nacional, se encuentra respaldada en la presencia de **10.616 hectáreas** para el cultivo de café que comprende el trabajo de **4.077 caficultores**⁷ que lo posicionan e identifican como uno de los municipios de mayor producción nacional y uno de los municipios cafeteros con mayor relevancia en el **Departamento de Antioquia**.

Con el fin de poner de presente el evidente reconocimiento del municipio de los Andes en la producción de café, incluimos como **Anexo 1** de este escrito la nota periodística titulada “*Todo listo para segunda cosecha de café en Antioquia; recolectarían 70% de la producción del año*” publicada por el medio de comunicación Bluradio, el pasado 17 de septiembre de 2022 y disponible en el siguiente portal web: <https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/todo-listo-para-la-segunda-cosecha-de-cafe-en-antioquia-rq10>

⁶ Comité Departamental de Cafeteros. Informes de Comités Departamentales. Congreso Nacional de Cafeteros (2014) Pg.

⁷ Información disponible en el portal web: <https://fncantioquia.org/caficultura-de-antioquia/informe-departamental/>



Finca cafetera de la Federación Nacional de Cafeteros de Antioquia. Sacada de la página de la Federación Nacional de Cafeteros.

Por: Carolina Mejía Mejía | 17 de Septiembre, 2022

Actualizado: septiembre 17, 2022 02:03 PM



Caficultores de Antioquia se preparan para la [cosecha cafetera](#) este segundo semestre, la cual tiene un valor estimado de 1.6 billones de pesos al año y generará 229.000 empleos. Se espera recolectar el 70% de la producción del año.

“En materia de sacos de [café](#) corresponde a 1.500.000 sacos de un total de 1.800.000 sacos de 60 kilogramos”, explicó Álvaro Jaramillo Guzmán, director ejecutivo de la Federación Nacional de Cafeteros de Antioquia.

Para recoger este volumen en [los 10 principales municipios cafeteros de Antioquia como lo son Andes](#), Betania, Ciudad Bolívar, Salgar, Betulia, Concordia, Caicedo, Fredonia, Santa Bárbara y Abejorral, se contará con 75.000 recolectores, 40.000 de los cuales [están en los municipios y 35.000 que deben llegar de otras regiones.](#)

8

Por consiguiente, el signo contiene suficientes elementos para transmitir, asociar y referenciar al consumidor dos territorios incluidos en el ámbito de protección de la Denominación de Origen invocada (Municipio de Andes - Antioquia y la Región Andina) y, como resultado, el signo solicitado **imita** (parecerse, asemejarse a otra) y **evoca** (referencia directamente) la Denominación de Origen “**Café de Colombia**” para identificar productos de café.

Por otro lado, se considera de especial relevancia recordar al Despacho que el uso de referencias geográficas y territorios incluidos en la zona geográfica protegida por una Denominación de Origen, puede tener capacidad evocativa al analizar el conjunto marcario y los productos que se pretenden identificar. Esta precisión ha sido resaltada por esta entidad en múltiples oportunidades y, recientemente, fue expuesta en la respuesta brindada por la Dirección de Signos Distintivos en el asunto radicado No. IT2021/0012706, frente al Derecho de Petición presentado el 17 de diciembre de 2021 por la Federación, veamos:

“Corresponderá a la oficina nacional competente determinar si el signo solicitado “reproduce”, “imita” o “contiene” 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, a la luz de lo dispuesto en la causal establecida en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

En este sentido *si en el signo solicitado se hace uso del nombre de ciudades y departamentos de Colombia que hacen parte de la zona geográfica delimitada* de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con una denominación de origen, *deberá establecerse si como consecuencia de ello y en relación con los*

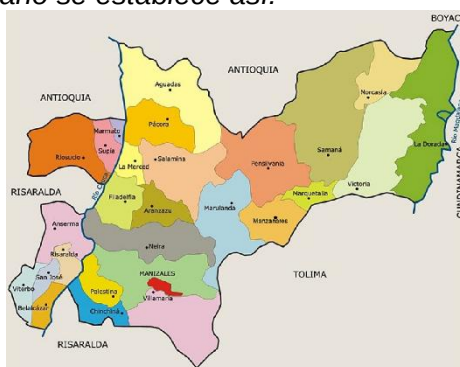
⁸ Imagen recuperada del portal web: <https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/todo-listo-para-la-segunda-cosecha-de-cafe-en-antioquia-rg10>

productos y/o servicios reivindicados en la solicitud de registro, tiene la capacidad de reproducir, imitar o contener una denominación de origen protegida.⁹ (subrayado y negrilla fuera de texto)

De conformidad con lo anterior y al determinar la capacidad evocativa de un signo distintivo destinado a identificar productos de café, 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 y/o servicios íntimamente conexos con el café:

- Expediente No. SD2020/0071121 – Solicitud de Registro de Marca “Café Manizales” (Mixta) en Clase 30.

“Al observar, la ubicación geográfica del municipio de Manizales, Caldas en el territorio colombiano se establece así:



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.

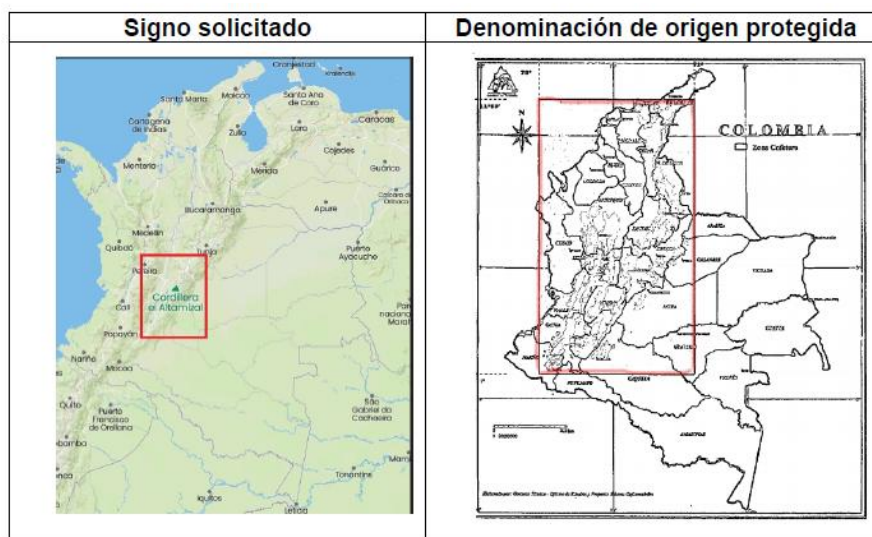
⁹ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de signos Distintivos. Respuesta a Derecho de Petición del 31 de enero de 2022. Asunto Radicado No. IT2021/0012706

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. En este sentido, es clara la conexión competitiva entre los productos del signo solicitado y el producto protegido por la Denominación de Origen, cumpliéndose así el segundo de los requisitos de la causal de irregistrabilidad en estudio.”¹⁰ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Expediente No. SD2020/0057864 – Solicitud de Registro de Marca “ALTAMIZAL” (Mixta) en Clase 30.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección encuentra que el signo solicitado en el presente trámite administrativo evoca la denominación de origen protegida “CAFÉ DE COLOMBIA”, lo cual podría llevar a confundir al consumidor respecto de las características y cualidades del producto, toda vez que le podría atribuir la misma calidad a los productos identificados con el signo solicitado que a aquellos que cumplan con las condiciones de la denominación de origen protegida.

En este sentido, si bien el signo contiene elementos gráficos que pueden permitir predicar su aptitud distintiva y, por ende, permitir que los consumidores lo asocien con un origen empresarial determinado, observamos que al incorporar en su conjunto la expresión “ALTAMIZAL” evoca la protección previamente concedida ya que se trata de una cordillera que se encuentra ubicada en el departamento de Tolima, Colombia y tiene una altitud de 2294 metros, la cordillera el Altamizal está situada al norte de Núñez, dicha región se encuentra cubierta por la zona geográfica objeto de protección de la Denominación de Origen en el presente trámite administrativo, veamos:



¹⁰ Superintendencia de Industria y Comercio. Director de Signos Distintivos. Resolución No. 34344 del 03 de junio de 2021. Expediente: SD2020/0071121

Así las cosas, el signo solicitado puede inducir a error al consumidor sobre las calidades esenciales de los productos identificados y demás características que se deben exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, generando un riesgo de asociación con la denominación de origen previamente protegida, y por ende, hacer creer a los consumidores que los productos a identificar con el signo comparten las mismas características, esto es: “suave, de taza limpia, con acidez y cuerpo medio/alto, aroma pronunciado y completo, propio del café proveniente únicamente de la especie arábica, cuyas características se deben a los factores naturales de localización o geográfico, agroclimático, topográfico, del genotipo, así como 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 y clasificación esmerados y controlados”; en consecuencia, y dado el riesgo de asociación, implicaría otorgarle a los productos características que no posee y que pueden incidir de manera directa en las preferencias del consumidor.

Finalmente, una vez revisado el expediente, no se evidenció el documento que acredita que el solicitante haya obtenido la autorización de uso de la denominación de origen por parte de la Entidad delegada para tal efecto. Por tal motivo, y teniendo en cuenta la presunción de notoriedad de la denominación de origen protegida, el uso del signo solicitado, por persona que no cuenta con la autorización, resulta ser un aprovechamiento injusto de su notoriedad, en consecuencia, de permitir el registro del signo solicitado se estaría perpetrando un aprovechamiento injusto de la reputación que posee la Denominación de Origen Protegida.”¹¹ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Por otro lado, se le recuerda al Despacho que las Denominaciones de Origen son derechos de carácter colectivo de titularidad del Estado, cuyo uso se encuentra sujeto a las normas sobre “autorizaciones de uso”, de manera que resultaría contrario a su propósito permitir el registro de marcas que hagan uso del término geográfico que las conforman o de su contenido y concepto, máxime si se trata de un signo que pretende identificar en el mercado el mismo producto designado por la Denominación de Origen.

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 “Colombia”, “Café Colombiano”, “Andino”, “Andes” o cualquier otra similar, no pueden incorporarse en registros marcarios cuando se trata de signos que pretenden identificar el mismo producto designado por la Denominación de Origen.

¹¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Director de Signos Distintivos. Resolución No. 76779 del 27 de noviembre de 2020. Expediente: SD2020/0057864.

Así las cosas, constituye una infracción el uso de expresiones que conforman la Denominaciones de Origen en signos distintivos aun cuando aquellas estén acompañadas por expresiones de referencia; por ejemplo “tipo”. Sobre este punto en particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

*“De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación constituye una infracción al derecho marcario. Éste no sólo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto, es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación” (...)”*¹²
(Subrayado fuera de texto).

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, a efectos de la presente comparación, se encuentra comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Para evidenciar lo anteriormente expuesto, es necesario indicar los criterios jurisprudenciales que el **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina** ha señalado sobre la conexidad entre productos y servicios:

“Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 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.

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 76-IP-2007.

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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios¹³ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Según el anterior pronunciamiento jurisprudencial, señalamos que los signos en conflicto comparten identidad y una marcada conexidad competitiva, toda vez que los productos pretendidos se encuentran íntimamente vinculados al mercado del café y a la Denominación de Origen “Café de Colombia”, al ser artículos promocionales y complementarios comúnmente ofrecidos por los productores de dicho bien. La marca **Andino de pura cepa** (Mixta) solicitada por la sociedad Empresa de Desarrollo Urbano de Andes, busca identificar los siguientes productos:

Clase 30: Café

Según lo anterior, se evidencia el inminente conflicto debido a la identidad de productos para el caso bajo estudio, toda vez que la marca pretendida identificará exactamente **el mismo producto protegido por la Denominación de Origen en Clase 30**, a saber: “Café”, resultando inevitable que el consumidor promedio incurra en error respecto la naturaleza de los productos que pretende ofrecer el solicitante en el mercado.

Para evidenciar lo anteriormente expuesto, es necesario indicar la postura y criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para identificar la configuración del riesgo de confusión en los consumidores derivado de la identidad de productos y servicios en signos similares:

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 218-IP-2018.

“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”¹⁴ (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Como resultado de lo expuesto, se evidencia que los productos que pretende identificar la marca solicitada **andino de pura cepa (Mixta)** comparten identidad con los productos protegidos por la Denominación de Origen **Café de Colombia**. De conformidad con lo anterior, resulta innegable la configuración de los riesgos de confusión y/o asociación que la marca pretendida transmitirá a los consumidores respecto a la Denominación de Origen protegida.

En ese sentido, el uso de expresiones como **“Andino”, “Café de los Andes”, “Café de Colombia”** o cualquier otra que evoque directa o indirectamente el ámbito geográfico amparado por la Denominación de Origen invocada, en un signo destinado a identificar café, conduce inevitablemente a que el consumidor asocie el producto ofrecido con el origen certificado por dicha denominación. Esto lleva a asumir, erróneamente, que el producto ostenta las cualidades y calidades reconocidas por el régimen de protección correspondiente, vulnerando así el principio de veracidad en el mercado y afectando la función distintiva y la reputación del signo protegido.

2. Puede engañar a los medios comerciales o al público, sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades del producto (café) que pretende identificar y comercializar.

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 la expresión **“andino de pura cepa”**, al incorporar de manera directa una referencia a la región andina de Colombia, identificará y/o asociará sin duda alguna los productos que pretende amparar (mugs de café, camisetas, gorras, agendas, entre otros) con el origen geográfico del café que se comercializa en dicha región, induciendo al consumidor a asumir que dichos artículos provienen de productores vinculados a la **Denominación de Origen “Café de Colombia”** y gozan de las calidades reivindicadas por ésta (especie, características, zona geográfica y demás factores naturales y humanos).

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 423 IP-2015

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 pretende identificar la marca objeto de análisis, atribuyéndose por el hecho de incorporar una referencia a una de las regiones más importantes de la Denominación de Origen aquellas características y calidades especiales de la misma. Además, no sólo afectaría la libertad decisoria del consumidor (por cuenta de la errónea elección de un producto que no satisface sus necesidades al no cumplir las condiciones del correspondiente acto de protección y reglamento de uso de la Denominación de Origen) sino que también perjudicaría a los productores cuyo café sí ha sido autorizado para usar la mencionada Denominación de Origen¹⁵ 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”, perdiendo así su ventaja competitiva.

Es más, esta confusión, que se presenta como posible y probable, es también la prueba de que la concesión del signo solicitado en este expediente tendría como resultado directo el aprovechamiento de la notoriedad de la Denominación de Origen Protegida. Partiendo de la base de que la denominación “**Café** de Colombia” es reputada y, en consecuencia, notoria, como lo presupone la Decisión 486 y como lo ha reiterado el Despacho, es connatural a ella ser reconocida y demandada por los consumidores, por cuenta del prestigio de la misma y de la calidad de los productos a los que se aplica. En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al señalar:

“(...) justamente la denominación de origen presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto que constituye la denominación de origen. Por tanto, a efectos de proteger una denominación de origen, ya no resulta necesario probar su notoriedad, por lo que ello ya se estableció previamente al momento de reconocer la denominación de origen por parte de la oficina nacional competente.”¹⁶ (Subraya y negrilla fuera del texto)

Un consumidor que eventualmente encuentre los productos identificados con la marca **Andino de pura cepa (Mixta)** estará más inclinado a adquirirlos sólo por el hecho de contener una referencia directa a la región andina de Colombia, lo que prueba que el ahora solicitante estaría aprovechando, desleal e injustamente, el prestigio y la reputación de la Denominación de Origen “Café de Colombia”. La anterior afirmación se sustenta, además, en pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los que se ha reconocido que el uso de signos o referencias semejantes a una Denominación de Origen constituye un aprovechamiento indebido de su reputación, afectando tanto a los consumidores como a los productores debidamente autorizados.

“Sin entrar en otros pormenores, cabe señalar como indicios serios de aprovechamientos indebidos la pretensión de registrar como marcas signos sustancialmente semejantes a una Denominación de Origen, aun cuando no exista esa semejanza, se intenten registrar para distinguir productos idénticos o similares a los designados por la Denominación; asimismo, el aprovechamiento indebido puede hacerse presente en los casos en que, a pesar de las claras diferencias que pueda existir entre el signo en cuestión



15

¹⁶ Proceso 140-IP-2012, caso “CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT”, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 20 de febrero de 2013.

y la Denominación de Origen o entre los respectivos productos, la inscripción de la marca solicitada implique o suponga algún tipo de asociación de la misma con la denominación de que se trate; por ejemplo, la de que los productos distinguidos por la marca se someten a los mismos o similares controles de calidad que los productos designados por la denominación de origen”¹⁷.

Si bien la presente Memorial de Irregistrabilidad encuentra su principal sustento normativo en lo dispuesto en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es indiscutible el engaño al que se verán expuestos los consumidores y demás participantes del mercado con el eventual registro de una marca para identificar productos vinculados al Café de Colombia, que hace referencia clara y expresa a una procedencia geográfica asociada a factores naturales y humanos que dotan al producto de especiales características, calidades y reputación en el mercado.

La anterior afirmación fue ratificada por este Despacho al resolver la solicitud de registro de la marca “SABORICA”, en la que señaló:

“Por último, en relación con la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se aclara que la aplicación o no de alguno de las causales analizadas no excluye la aplicación de la causal anteriormente referida, cuando el signo es susceptible de inducir a error al consumidor sobre aspectos como la naturaleza o el origen del producto”¹⁸.

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.

V. CONCLUSIÓN

Con base en lo anterior, tenemos que los signos solicitados a registro deviene en absolutamente irregistrable, dado que cumple con cada uno de los supuestos de hecho contenidos en los literales i) y j) del artículo 135 de la **Decisión 486 de la Comunidad Andina**, al resultar engañoso, así como imitar y evocar la **Denominación de Origen “Café de Colombia”** para identificar productos íntimamente relacionados y habitualmente vinculados a su comercialización.

VI. PETICIÓN

En virtud de lo expuesto, solicito a la Superintendencia de Industria y Comercio lo siguiente:

¹⁷ Botana Agra, Manuel José. “Las denominaciones de origen”, Tomo XX, Vol. 2 Tratados de Derecho Mercantil, Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001. Citado por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 28360 de mayo 29 de 2015, Expediente Núm. 14 228885.

¹⁸ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Signos Distintivos. Resolución Núm. 57920 de 29 de agosto de 2016. Expediente 16065910.



1. Negar el registro de la marca **andino de pura cepa (Mixta)**, solicitada por la Empresa de Desarrollo Urbano de Andes, bajo los expedientes SD2025/0080048 y SD2025/0080176 para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Calle 73 No. 8-13 de Bogotá. El solicitante recibirá notificaciones en la dirección incluida en el expediente.

Atentamente,

Firmado por:

3704E1CA6AD14EF...

REYNALDO ANDRÉS DÍAZ MEDINA

Representante Legal

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Proyectó: María Fernanda Devia Monroy - Abogada Dirección Jurídica
Laura María Reyes Yunis - Directora Jurídica
Rafael Enrique Romero Cruz- Director Administrativo Corporativo

Initial

Initial

Initial



FNC - Operador
Económico
Autorizado
(OEA) como
usuario
exportador



Calle 73 n.º 8-13 Bogotá, Colombia
PBX: (60+1) 313 6600 - 313 6700
NIT: 860.007.538-2
federaciondecafeteros.org