

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30869

Ref. Expediente N° SD2025/0038824

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 28 de abril de 2025, **DAVID STIVEN RIOS LOPEZ**, solicitó el registro de la Marca **EST. 2025 @NEUROFUEL COLOMBIAN COFFEE NEUROFUEL** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que mediante Oficio N° 10200 27 de junio de 2025, como resultado del examen de forma realizado a la solicitud, con fundamento en el artículo 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Dirección evidenció lo siguiente:

“1. La denominación señalada en la solicitud no coincide con la etiqueta aportada. De la información contenida en la solicitud se advierte que la denominación del signo es “NEUROFUEL”, sin embargo, en la etiqueta aportada se evidencia la denominación “EST. 2025 @NEUROFUEL COLOMBIAN COFFEE NEUROFUEL”, por lo tanto, no se tiene certeza de la marca que se pretende registrar.”

Por lo anterior, requirió a la solicitante para que precisara la denominación a reivindicar, de conformidad con la información suministrada en la etiqueta.

Que mediante escrito de respuesta de fecha 4 de julio de 2025, el solicitante precisó que la denominación que desea registrar es **EST. 2025 @NEUROFUEL COLOMBIAN COFFEE NEUROFUEL** tal como se observa en la etiqueta.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1073, **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** presentó oposición frente a las clases 30 y 43, con fundamento en: Literal i) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Engañoso; Literal j) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida.

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

(...) La presente oposición se sustenta en 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 **30:** Bebidas de café; café; café en grano sin tostar; café molido; granos de café tostados; sucedáneos del café.

43: Servicios de restauración; preparación de comidas y bebidas; servicios de catering; servicios de cafetería; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías.

Ref. Expediente N° SD2025/0038824

1° a 11°15'; longitud oeste de 72° a 78° y altitud de 400 a 2500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

• *Características: "Suave, de taza limpia, con acidez y cuerpo medio/alto, aroma pronunciado y completo, propio del café proveniente únicamente de la especie arábica, cuyas características se deben a los factores humanos de sometimiento al proceso de beneficio húmedo, de recolección selectiva, con un alto componente manual, a ser cultivado por cafeteros de tradición y conocimiento, con procesos de selección esmerados y controlados".*

Debe tenerse en cuenta en este punto que entre el producto designado y la zona geográfica delimitada se presenta un nexo de causalidad, pues la zona presenta factores naturales y humanos que le imprimen al producto las calidades, reputación y características que lo hacen único y que permitieron su declaración como Denominación de Origen. En consecuencia, la Denominación de Origen transmite al consumidor una información referente, ya no un origen empresarial como lo haría una marca de productos y/o servicios, sino a un origen geográfico que dota al producto de calidades y características especiales.

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

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

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

(...) Como se puede observar el signo solicitado está conformado por una marca mixta cuyo elemento denominativo está compuesto por la expresión "EST. 2025 @NEUROFUEL COLOMBIAN COFFE NEUROFUEL" (Mixta) en una tipografía especial. Una marca mayormente nominativa siendo el elemento visual reducido al mismo elemento nominativo escrito con una tipografía especial.

Se señala que la marca bajo estudio, al hacer uso de las expresiones "Colombian Coffee" (traducción de "café colombiano" en idioma inglés), por definición propia de las palabras, aquellas transmitirán e informarán que los productos de café pretendidos provienen de Colombia y, como resultado, el consumidor promedio asociará la marca pretendida para productos de café con la Denominación de Origen "Café de Colombia". En consecuencia, se configura una imitación de la Denominación de Origen "Café de Colombia" conllevando a que la marca EST. 2025 @NEUROFUEL COLOMBIAN COFFE NEUROFUEL (Mixta) pueda aprovechar injustamente su reconocimiento y reputación en el mercado.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0038824

Por consiguiente, el signo solicitado imita (ejecuta a ejemplo o semejanza) la Denominación de Origen “Café de Colombia” para identificar su mismo producto designado, así como productos y servicios íntimamente relacionados.

(...) 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 “Colombian Coffee” o “Café Colombiano” no pueden incorporarse en registros marcarios cuando se trata de signos que pretenden identificar el mismo producto designado por la Denominación de Origen.

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

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

(...) Según 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” (en diferentes presentaciones), resultando inevitable que el consumidor promedio incurra en error respecto la naturaleza de los productos que pretende ofrecer el solicitante en el mercado.

En relación a “bebidas a base de café.” y los demás productos comprendidos en la Clase 30, resaltamos que al ser productos directamente derivados del café comparten una misma finalidad y naturaleza, lo cual resalta una íntima conexidad competitiva toda vez que comprenden un género amplio de productos que son sustitutos al café.

Frente a los “servicios de cafetería, servicios de cafés-restaurantes y cafeterías” comprendidos en la Clase 43 son, por definición, los escenarios comerciales para el suministro de productos de café y, en consecuencia, son evidentemente complementarios al producto designado al estructurar sus actividades principales para que el público consumidor puede adquirir café y bebidas a base de café con gran frecuencia y facilidad.

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

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

Lo anterior implicaría que los consumidores, al visualizar la marca solicitada en el comercio, asuman que cualquier producto de café que se identifiquen bajo esta expresión “COLOMBIAN COFFEE” goza de las características/calidades

Ref. Expediente N° SD2025/0038824

reivindicadas por la Denominación de Origen Café de Colombia (especie, características, zona geográfica y demás factores naturales y humanos) e incluso que dichos productos han sido autorizados para utilizar la Denominación de Origen.

Como consecuencia de lo anterior, la eventual concesión del registro solicitado podría engañar a los medios comerciales y al público consumidor al brindarle características y cualidades a los productos que pretenda identificar, atribuidos -por el hecho de incorporar la Denominación de Origen por el uso de la expresión "Colombian Coffee". Además, no sólo afectaría la libertad decisoria del consumidor (por cuenta de la errónea elección de un producto que no satisface sus necesidades al no cumplir las condiciones del correspondiente acto de protección y reglamento de uso de la Denominación de Origen) sino que también perjudicaría a los productores cuyo café sí ha sido autorizado para usar la mencionada Denominación de Origen o el respectivo sello oficial adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual puede ser usado en los empaques que cuenten con la autorización correspondiente de la "Denominación de Origen Protegida"⁴, perdiendo así su ventaja competitiva.

(...) Un consumidor que eventualmente encuentre los productos identificados con la marca EST. 2025 @NEUROFUEL COLOMBIAN COFFE NEUROFUEL (Mixta) estará más inclinado a adquirirlos sólo por el hecho de tener la referencia a la Denominación de Origen, 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, **DAVID STIVEN RIOS LOPEZ**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) En primer lugar, es menester advertir que la contraparte no realiza una comparación de naturaleza gráfica o visual de las marcas en conflicto. Por lo anterior, se desconocen las reglas del cotejo marcario, según las cuales, es necesario adelantar una comparación sobre la totalidad de los conjuntos marcarios, sin descomponer sus elementos.

(...) Los conjuntos marcarios no se encuentran llamados a ocasionar un riesgo de confusión o asociación a cuenta habida de sus disparidades gráficas.

(...) la expresión "NEUROFUEL" es el de mayor distintividad en el conjunto marcario, habida cuenta de: su ocupación en el conjunto ya que es la primera palabra, su sonoridad fuerte, su corta extensión.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0038824

Longitud de los signos distintivos	
Signo solicitado	Signo Previo
El signo solicitado se compone de 36 letras.	El signo previo está compuesto por 14 letras.

Número de sílabas que componen los signos	
Signo solicitado	Signo previo
El signo solicitado se dispone en 12 sílabas.	El signo previo está compuesto por 06 sílabas.

Vocales que componen los signos	
Signo solicitado	Signo previo
E-E-U-O-U-E-O-O-I-A-O-E-E-U-O-U-E	A-E-E-O-O-I-A

Raíces y terminaciones	
Signo solicitado	Signo previo
Raíz EST. 2025 @NEUROFUEL Terminación COLOMBIAN COFFE NEUROFUEL	Raíz CAFÉ DE Terminación COLOMBIA

La marca solicitada no tiene similitud ortográfica capaz de llevar a un riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto, ya que no comparten longitudes, secuencia de vocales, número de sílabas. terminaciones y raíces. Por otro lado, es preciso tener en consideración que la marca opositora se compone de un vocablo de uso común, teniendo en consideración su uso reiterado en las clases conexas.

(...) Así las cosas, para el estudio de los elementos conceptuales constitutivos del signo solicitado por mi mandante presta especial importancia la observación en conjunto de la expresión: "EST. 2025 @NEUROFUEL COLOMBIAN COFFE NEUROFUEL" que, si se determina su concepto, se puede evidenciar que, si se descompone sería: NEURO que significa según el diccionario de la real academia española: elem. compos. Significa 'nervio' o 'sistema nervioso'. Neurotomía, neurobiología. (tomado del link: <https://dle.rae.es/neuro->) por su parte la palabra fuel significa: el combustible (tomado del link: <https://www.ingles.com/traductor/fuel>), además, cuenta con varios vocablos que no cuentan con un significa al español. En contraste, la marca previa cuenta con la expresión "CAFÉ DE COLOMBIA", la cual significa según el diccionario de la Real Academia Española: m. cafeto., Colombia, oficialmente República de



Ref. Expediente N° SD2025/0038824

Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur (tomados de los links, respectivamente: <https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia>) <https://dle.rae.es/>,

De lo expresado anteriormente, se podría deducir que, la marca pretendida evoca la idea de un concepto de combustible al cerebro, y la marca previamente registrada hace referencia a nuestro país.

(...) Conforme a lo esgrimido, es posible establecer que, las expresiones descriptivas deben ser excluidas de los cotejos marcarios por tratarse de elementos débiles. La expresión “CAFÉ DE COLOMBIA” es de naturaleza descriptiva por tratarse de una designación de un producto o de un efecto que genera el mismo. En consecuencia, la similitud predicada por el opositor no es derrotero para concluir un riesgo de confusión o asociación, cuenta habida de su naturaleza inapropiable y débil.

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.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

Concepto de la norma

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

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

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

² TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0038824

Literal j) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

Concepto de la norma

El Título XI de la Decisión Andina 486 contiene las normas relativas a las indicaciones geográficas, género en el que la norma incluye las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Las indicaciones de procedencia son definidas por la norma en los siguientes términos:

“Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.

Así, la indicación de procedencia consiste en un signo indicador del origen de un producto, sin que para su uso se requieran elementos diferentes a la veracidad. En consecuencia, se trata de un término descriptivo del origen del producto, por lo que no existe un uso exclusivo sobre una indicación de procedencia, recayendo el derecho a usarla en cualquier persona que pretenda informar al público sobre el origen de su producto.

Por otra parte, las denominaciones de origen son definidas en los siguientes términos:

“Artículo 201. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.

Como se aprecia en la definición legal, a diferencia de la indicación de procedencia, la denominación de origen requiere que el producto posea unas cualidades o reputación ligadas al origen geográfico, incluidos sus factores naturales y humanos. En otras palabras, una denominación de origen identifica un producto proveniente de una zona geográfica determinada, cuyas características están necesariamente ligadas tanto a las condiciones naturales de dicha zona, como al esfuerzo de una colectividad para conseguir y preservar unas condiciones y costumbres homogéneas, las cuales generan la diferenciación adquirida del producto.

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”.

Ref. Expediente N° SD2025/0038824

De acuerdo con el literal j) del artículo 135 andino antes transcrito, para que el registro de una marca sea negado se requiere que ella cumpla con varios supuestos de hecho:

(i) En primer lugar, que el signo solicitado reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida.

Para determinar el alcance de las expresiones “reproduzca”, “imite” y “contenga”, es necesario tener presente el significado de cada una. Así, reproducir significa “*ser copia de un original*”; imitar, “*parecerse, asemejarse a otra*”; y contener, “*llevar o encerrar dentro de sí a otra*”³.

De las aludidas definiciones se desprende que la causal no requiere que se trate de una reproducción literal de la denominación de origen, sino que basta con que se le asemeje de alguna manera, incluso evocándola, para denegar el registro solicitado.

(ii) El segundo supuesto de hecho consiste en que el signo se solicite para los mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o asociación.

En el primer caso -que el signo se solicite para los mismos productos-, la sola reproducción, imitación o inclusión de la denominación de origen genera el riesgo de confusión o asociación.

En el segundo caso -que el signo se solicite para productos diferentes-, será necesario analizar si existe algún tipo de relación entre ellos y los identificados con la denominación de origen, con la finalidad de definir si puede generar un riesgo de confusión o asociación.

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

Al respecto, es relevante mencionar que la norma parte del hecho de la notoriedad de la denominación de origen, por lo que no exige prueba de ello. En efecto, debe recordarse que uno de los presupuestos para declarar la protección de la denominación de origen es que el producto que ella identifique cuente, entre otros, con una reputación imputable al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, por lo que tal reputación (o notoriedad, pues la legislación no las diferencia) ha sido previamente determinada. Adicionalmente, la presente causal de irregistrabilidad no es de las denominadas causales relativas, sino de las absolutas.

Cabe indicar, que de acuerdo con el artículo 207 andino, solo pueden usar la denominación de origen, previa autorización, quienes directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que ella distingue, siempre que realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada en la declaración de protección y cumplan con otros requisitos exigidos por la oficina nacional. Por tal motivo, el uso de un 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.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

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

Ref. Expediente N° SD2025/0038824



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

30: Bebidas de café; café; café en grano sin tostar; café molido; granos de café tostados; sucedáneos del café.

43: Servicios de restauración; preparación de comidas y bebidas; servicios de catering; servicios de cafetería; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías.

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

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones **EST. 2025 @NEUROFUEL COLOMBIAN COFFEE NEUROFUEL**, dispuestas sobre un recuadro, en el cual cada expresión ocupa un lugar diverso, predominando en tamaño y disposición la expresión **NEUROFUEL**, en la cual la vocal O contiene una abertura en su parte superior y un punto intermedio, y encima de ella se disponen las expresiones **COLOMBIAN COFFEE**.

De acuerdo con lo anterior, es palmario resaltar que, el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

El Tribunal ha señalado al respecto que:

“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario”⁴.

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

⁴ 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° SD2025/0038824

informaciones que induzcan al público a error.

Así las cosas, le corresponde a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro resulta engañoso para el consumidor, en el sentido de producir en su mente una distorsión de la realidad en relación con las cualidades de los productos que pretende identificar, sus características, procedencia geográfica, modo de fabricación, aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

De acuerdo con la conformación del signo que se analiza, esta Dirección evidencia que no existe ningún elemento de juicio para concluir que aquel transmite información errada acerca de su procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación y demás características.

En primer lugar, se observa que el signo solicitado a registro si bien contiene las expresiones **COLOMBIAN COFFEE** las cuales hacen referencia directa al producto: café y a su origen geográfico: Colombia, dado que dichas expresiones son su equivalente en idioma inglés, siendo fácilmente entendibles por el consumidor no solo por su uso generalizado sino porque comparten una estructura gramatical semejante, no implica que su uso sea, per se, engañoso, en la medida en que no existen razones para asumir que dicha información no responde a la realidad cuando precisamente los productos y servicios que bajo ella se pretenden identificar corresponden a café, bebidas de café, y servicios de café y cafeterías, los cuales se ofrecerán en el mercado Colombiano por un ciudadano colombiano, residente en Colombia, de manera que es posible inferir que los productos efectivamente se producirán en Colombia, sin que existan razones para asumir o considerar lo contrario.

Es decir, el fin último de la causal no es otro que el consumidor confíe en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que va a consumir. Y al no tener razones de peso para considerar que la información suministrada, es decir, que el café será de Colombia, resulta falsa, o atenta contra la realidad, no se cuenta con razones fundadas para creer que el signo solicitado resulta engañoso.

Lo anterior, sin perjuicio de la irregistrabilidad del signo como marca al incurrir en otra causal, concretamente por violentar la prohibición legal especial de imitar una denominación de origen, o cualquier otra de las contempladas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De conformidad con lo anterior, el signo solicitado a registro no resulta engañoso en los términos de la causal aludida; en la medida en que no atenta contra las condiciones de veracidad impuestas en el tráfico mercantil y no informa a los consumidores erróneamente sobre los productos a identificar.

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0038824

a que los productos deben tener las características particulares propias que ameritaron la protección como denominación de origen; que indica un lugar geográfico determinado y una calidad especial. No obstante, para efectos de aplicar la causal se requiere que la reproducción e imitación genere un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o que implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

En este caso particular, se pudo constatar que la resolución N°4819 del 4 de marzo de 2005 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, declaró la protección de la denominación de origen **“CAFÉ DE COLOMBIA”**, para distinguir el producto “café de la especie arábica” que tiene como característica ser “suave, de taza limpia, con acidez y cuerpo medio/alto, aroma pronunciado y completo, propio del café proveniente únicamente de la especie arábica, cuyas características se deben a los factores naturales de localización o geográfico, agroclimático, topográfico del genotipo” y cuya zona geográfica es la zona cafetera colombiana, localizada entre latitud norte 1° a 11°15', longitud oeste de 72° a 78° y altitud de 400 a 2500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

De la anterior resolución se puede establecer que la denominación de origen **“CAFÉ DE COLOMBIA”** 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 COLOMBIA”**, 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 y esta compuesto por las expresiones **EST. 2025 @NEUROFUEL COLOMBIAN COFFEE NEUROFUEL**, dispuestas sobre un recuadro, en el cual cada expresión ocupa un lugar diverso, predominando en tamaño y disposición la expresión NEUROFUEL, en la cual la vocal O contiene una abertura en su parte superior y un punto intermedio, y encima de ella se disponen las expresiones COLOMBIAN COFFEE, imita y evoca dentro de su conjunto marcario la denominación de origen **“CAFÉ DE COLOMBIA”**.

Lo anterior, considerando que precisamente la denominación que contiene el signo solicitado, realiza la incorporación de la referencia al país **COLOMBIA**, y al producto **CAFÉ**, limitándose a cambiar el idioma de su escritura, a idioma inglés, sin que este cambio resulte suficiente dado que el consumidor entiende claramente su significado por su común utilización y por sus semejanzas gramaticales, de manera que la inclusión de los términos y gráficos adicionales **EST. 2025 @NEUROFUEL - NEUROFUEL**, modifique la percepción que transmite el signo relacionada con la identificación de **CAFÉ DE COLOMBIA**, motivo por el cual se asume que su uso por parte del solicitante podría ser catalogado como un aprovechamiento injusto de la denominación de origen **CAFÉ DE COLOMBIA**, sin que el contenido adicional logre diluir el riesgo de asociación.

Al respecto, la normatividad vigente señala expresamente que una vez se concede la

Ref. Expediente N° SD2025/0038824

protección de una denominación de origen, la indicación geográfica que la constituye no puede ser considerada común ni genérica para distinguir los productos que designa, mientras que su reconocimiento permanezca vigente (artículo 220 de la Decisión 486).

Por lo tanto, el uso en el comercio de una denominación de origen se ve limitada a la obtención de la autorización estatal, a través de las entidades delegadas para dicho fin y siempre que se cumplan con las condiciones que dieron origen a su reconocimiento.

Igualmente, queda prohibido el registro de marcas que reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de origen protegida. Así las cosas, cuando el consumidor entre en contacto con el signo solicitado y lo aprecie en su conjunto puede concluir que sus productos y servicios comprendidos en las clases: **30**: Bebidas de café; café; café en grano sin tostar; café molido; granos de café tostados; sucedáneos del café y **43**: Servicios de restauración; preparación de comidas y bebidas; servicios de catering; servicios de cafetería; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías, están relacionados con la Denominación de Origen **CAFÉ DE COLOMBIA**, al hacer referencia al mismo producto café en formas diferentes de presentación, y al ofrecimiento del mismo a través de cafeterías, de manera que su contenido conceptual resulta evidentemente semejante a la denominación de origen que a pesar de no apropiarse en exclusiva de sus componentes denominativos, estos en sí mismos no pueden ser tratados como comunes ni genéricos por expreso mandato legal.

Además, la norma andina es clara al decir que para la configuración de la causal basta con que el signo cuyo registro se solicita “reproduzca⁵”, “imite⁶” o “contenga⁷” la denominación protegida, sin condicionar la forma como dichas acciones se produzcan en cada caso.

Por lo tanto, se reitera que el uso de las expresiones **COLOMBIAN COFFEE**, junto al tipo de productos y servicios pretendidos en las clases 30 y 43 Internacional, son catalogados como una acción que imita la denominación de origen protegida “**CAFÉ DE COLOMBIA**”.

De esta forma, tal como se mencionó líneas atrás, el signo solicitado imita y evoca la denominación de origen protegida, sin que la inclusión de los términos **EST. 2025 @NEUROFUEL - NEUROFUEL** logren distraer esta reproducción, al no tener injerencia en este asunto, pues aún con la inclusión de estos elementos, la incorporación de los términos **COLOMBIAN COFFEE**, son suficientes para considerar que el signo solicitado imita y evoca la denominación de origen que precisamente se encuentra conformada por los vocablos que refieren exactamente la misma idea: “**CAFÉ DE COLOMBIA**”.

Finalmente, se advierte que, de conceder el registro, se constituiría un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen “**CAFÉ DE COLOMBIA**”, toda vez que el solicitante no cuenta con la autorización de la que trata el artículo 207 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Así las cosas, el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad, ya que imita una denominación de origen protegida, aprovechándose injustamente de su reputación, calidad, y demás características que se deben

⁵ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado. 4. tr. Ser copia de un original. (...). Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Tercera Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima tercera Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Contener. (Del lat. continēre). 1. tr. Dicho de una cosa: Llevar o encerrar dentro de sí a otra. U. t. c. prnl. 2. tr. Reprimir o sujetar el movimiento o impulso de un cuerpo. U. t. c. prnl. 3. tr. Reprimir o moderar una pasión. U. t. c. prnl. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima tercera Edición. Disponible en www.rae.es

Ref. Expediente N° SD2025/0038824

exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce.

Cabe precisar que en este caso no procede realizar la comparación de los signos como se realiza cuando nos encontramos frente a la comparación de dos signos utilizados a título de marca, como pretende realizarlo el solicitante, dado que lo que aquí se discute y se pretende proteger es el uso de una denominación de origen objeto de especial protección.

Consideraciones finales

Finalmente y respecto al argumento del opositor y del solicitante, por medio del cual traen a colación o mencionan casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la negación o concesión de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a tramites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: “No es regla de aceptación 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.”.

Conclusión

En consecuencia, después de un análisis de oficio se encuentra que el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal j) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, frente a la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 2: Declarar fundada la oposición interpuesta por **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, frente a la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **EST. 2025 @NEUROFUEL COLOMBIAN COFFEE NEUROFUEL** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de

Ref. Expediente N° SD2025/0038824

la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por **DAVID STIVEN RIOS LOPEZ**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **EST. 2025 @NEUROFUEL COLOMBIAN COFFEE NEUROFUEL** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por **DAVID STIVEN RIOS LOPEZ**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Notificar a **DAVID STIVEN RIOS LOPEZ**, solicitante del registro y a **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 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁸ **30:** Bebidas de café; café; café en grano sin tostar; café molido; granos de café tostados; sucedáneos del café.

⁹ **43:** Servicios de restauración; preparación de comidas y bebidas; servicios de catering; servicios de cafetería; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías.