

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 31151

Ref. Expediente N° SD2025/0097753

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 26 de septiembre de 2025, **ASADOS Y CAFE MIRADOR SAS**, solicitó el registro de la Marca **CAFÉ VILLEGAS JARAMILLO 1935 MANIZALES** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1081, **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** presentó oposición 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° 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 resaltarse que entre el producto protegido y la zona geográfica delimitada existe un nexo directo de causalidad, ya que los factores naturales y humanos propios de esa región confieren al café las cualidades, reputación y características que lo hacen único y que motivaron su reconocimiento como Denominación de Origen. En consecuencia, la Denominación de Origen no identifica un origen empresarial, como lo haría una marca, sino un origen geográfico que garantiza al consumidor que el producto posee las calidades y atributos especiales derivados de dicho territorio.

¹ 30: Café; café molido; café tostado en granos.

Ref. Expediente N° SD2025/0097753

En virtud de la declaratoria de protección, la expresión “Café de Colombia” dejó de ser una simple referencia al tipo de producto o a su procedencia geográfica. Desde ese momento, quedó amparada por un régimen especial de protección que limita su uso al procedimiento formal de autorización de uso, e impide el registro de marcas que reproduzcan, imiten o contengan una Denominación de Origen protegida, ya sea para los mismos productos o para otros que puedan generar confusión o aprovechar indebidamente su reputación.

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

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

(...) Como se puede observar, el signo solicitado está conformado por una marca mixta cuyo elemento denominativo está compuesto por la expresión “CAFÉ VILLEGAS JARAMILLO 1935 MANIZALES” en una tipografía común, acompañada por una pepa grande de café.

De manera preliminar, se evidencia que la marca solicitada al incluir la expresión “MANIZALES” (CAFÉ VILLEGAS JARAMILLO 1935 MANIZALES) establece una referencia explícita del origen geográfico de los productos de café que pretende identificar, realizando una referencia geográfica a los productos pretendidos, territorio que se encuentra incluido en el ámbito de protección territorial de la Denominación de Origen Café de Colombia. Lo anterior se encuentra especialmente reforzado al identificar que la marca pretendida busca identificar entre otros, productos de café.

Concretamente, la marca solicitada transmite a los consumidores que todos los productos de café que identifique son originarios del municipio de Manizales, ciudad capital del Departamento de Caldas, territorio reconocido nacionalmente por sus actividades agrícolas (principalmente el cultivo de café) e incluidos dentro de la zona geográfica protegida de Café de Colombia. Lo anterior obedece al gran reconocimiento del municipio en la caficultura colombiana, tal y como se expone a continuación.

(...) En este orden de ideas, teniendo en cuenta la importante producción cafetera a nivel departamental y nacional que presenta el Departamento de Caldas, se evidencia que la marca bajo estudio al brindar una referencia geográfica específica de este territorio junto la intención de identificar exclusivamente productos de café, permitirá al consumidor colombiano asociar la marca “CAFÉ VILLEGAS JARAMILLO 1935 MANIZALES” (Mixta) con el Departamento mencionado, permitiendo configurar una evocación a la Denominación de Origen “Café de Colombia” y reafirmando el origen colombiano de los productos que se pretende identificar.

Según lo expuesto, el signo contiene suficientes elementos para transmitir, asociar y referenciar al consumidor la Denominación de Origen invocada y, como resultado, el signo solicitado imita (se ejecuta a imagen y semejanza) 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0097753

(...) 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 otorgar, 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, la expresión “Colombia”, términos de referencia de la misma (Ej. Manizales, Caldas) o cualquier otro término similar, no pueden incorporarse en registros marcarios cuando se trata de signos que pretenden identificar productos de café, toda vez que brindaría desvalorizar el posicionamiento y gran notoriedad que ostenta 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, a efectos de la presente comparación, se encuentra comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En segundo lugar, los productos que pretende identificar la marca solicitada comparten una marcada identidad con el producto designado por la Denominación de Origen referida.

(...) 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.

(...) 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 un producto de café que incluya “Manizales”, “Café de Manizales”, “Café de Caldas”, “Café de Colombia” o cualquier elemento relacionado/similar de los mismos, identificará y/o asociará sin duda alguna al origen del café que pueda ser comercializado en estos escenarios (CAFÉ VILLEGAS JARAMILLO 1935 MANIZALES). Lo anterior implica que los consumidores asuman que cualquier producto de café comercializado bajo esta expresión gozará de las características y calidades reivindicadas por la Denominación de Origen invocada (especie, características, zona geográfica y demás factores naturales y humanos).

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 de café que pretende identificar la marca objeto de análisis, atribuyéndose -por el hecho de incorporar una referencia y evocación a un departamento con alta producción cafetera- 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

Ref. Expediente N° SD2025/0097753

de protección y reglamento de uso de la Denominación de Origen) sino que también perjudicaría a los productores cuyo café sí ha sido autorizados 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”¹⁵, perdiendo así su ventaja competitiva.

(...) Un consumidor que eventualmente encuentre los productos identificados con la marca “CAFÉ VILLEGAS JARAMILLO 1935 MANIZALES” (Mixta) estará más inclinado a adquirirlos sólo por el hecho de tener la referencia y evocación a la Denominación de Origen, lo que prueba que el ahora solicitante estaría aprovechando, desleal e injustamente, el prestigio de aquéllas.

(...) 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, **ASADOS Y CAFE MIRADOR SAS, NO** dio respuesta a la oposición presentada.

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

² TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0097753

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

Ref. Expediente N° SD2025/0097753

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° SD2025/0097753

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° SD2025/0097753

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

30: Café; café molido; café tostado en granos.

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 **CAFÉ VILLEGAS JARAMILLO 1935 MANIZALES**, junto a un gráfico conformado por dos circunferencias, una de mayor diámetro que contiene a la otra, y está última incorpora un grano de café.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0097753

*consumidor o usuario*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.

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 se encuentra conformado por las expresiones **CAFÉ VILLEGAS JARAMILLO 1935 MANIZALES**, junto a un gráfico conformado por dos circunferencias, una de mayor diámetro que contiene a la otra, y está última incorpora un grano de café, si bien contiene la referencia al municipio de Manizales, 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 a identificar se ofrecerán en el mercado Colombiano por un entidad existente bajo las leyes colombianas, que opera en Colombia y tiene residencia en Colombia, de manera que es posible inferir que los productos efectivamente se producirán en Colombia, existiendo total libertad para que estos sean producidos u ofrecidos en cualquier municipio del país, como Manizales u otra diferente, sin que esta mención pueda conllevar a una idea distorsionada de la realidad con la potencialidad de afectar el discernimiento del consumidor.

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 eventualmente interpretada por el consumidor, como es que el café será de manizales, resulta falsa, o atenta contra la realidad, o afecte la decisión de compra del consumidor, no es posible concluir 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

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° SD2025/0097753

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 i) del artículo 135 de la Decisión 486: Denominación de origen:

Una denominación de origen debe 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.

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 consiste en un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones **CAFÉ VILLEGAS JARAMILLO 1935 MANIZALES**, junto a un gráfico conformado por dos circunferencias, una de mayor diámetro que contiene a la otra, y está última incorpora un grano de café, **NO** incorpora dentro de su conjunto marcario elementos que reproduzcan, imiten o evoquen la denominación de origen “**CAFÉ DE COLOMBIA**”.

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 COLOMBIA**”, 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 COLOMBIA**”, en la medida en que, la apreciación direccionada de la

Ref. Expediente N° SD2025/0097753

presencia de las expresiones **CAFÉ VILLEGAS JARAMILLO 1935 MANIZALES** y su componente gráfico, suprime totalmente la distintividad de la composición del signo, pues esta deriva de la combinación de varios elementos (nominativos y gráficos).

Ahora bien, contrario a lo afirmado por la sociedad opositora, esta Dirección evidencia que la protección que deriva de la denominación de origen protegida no puede acaparar la totalidad del territorio colombiano por haberse denominado **“CAFÉ DE COLOMBIA”**, pues la finalidad misma de una denominación de origen es proteger un producto que por ser originario de una región determinada (*La Zona Cafetera Colombiana está localizada entre los 10 a 11 015' de latitud Norte, 720 a 780 de longitud Oeste y en altitudes de 400 a 2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). La ubicación de Colombia en el trópico, en cuyo territorio cruzan las vertientes de la Cordillera de los Andes, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra de la Macarena, permiten la existencia de una variedad de climas y condiciones que favorecen el cultivo del café*¹⁰), con unas condiciones climáticas y del suelo previamente establecidas, y que al ubicarse el municipio de Manizales dentro de una zona cafetera, por contera ello implique que el producto así identificado, es netamente el mismo y con iguales cualidades que el protegido por la denominación de origen, en este caso, un *“café 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 suma de lo anterior, para que el consumidor concluya que el signo **CAFÉ VILLEGAS JARAMILLO 1935 MANIZALES** hace una especie de referencia oculta a la denominación de origen **CAFÉ DE COLOMBIA** 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 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. Así las cosas, es claro que el signo solicitado **CAFÉ VILLEGAS JARAMILLO 1935 MANIZALES** es una configuración sustancialmente diferente de la denominación de origen protegida, a tal punto que ni siquiera transmite una idea similar a aquella, al no hacer referencia a la región: Colombia, 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 COLOMBIA”** en conjunto y no fraccionadamente ni mucho menos, la individualización de los Departamentos o 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.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron

Ref. Expediente N° SD2025/0097753

impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**.

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **CAFÉ VILLEGAS JARAMILLO 1935 MANIZALES** (Mixta).



Reivindicación de colores:

R 51 G 51 B 0
R 102 G 51 B 0
R 255 G 255 B 255

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

30: Café; café molido; café tostado en granos.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: ASADOS Y CAFE MIRADOR SAS
CL 14 16 53 P 2
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA
COLOMBIA

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

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar a **ASADOS Y CAFE MIRADOR SAS**, 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

Resolución N° **31151**

Ref. Expediente N° SD2025/0097753

Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS