

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 50643 ---

Ref. Expediente N° 14-144285

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)**  
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto  
4886 del 23 de diciembre de 2011,

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución N° 18155 de 20 de abril de 2015, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la marca mixta **CAFÉ ESPECIAL CAMPANARI** solicitada por **ORLANDO FIERRO VELASQUEZ**, para distinguir "café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo", producto comprendido en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comunidad Andina.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el solicitante **ORLANDO FIERRO VELASQUEZ**, interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

*(...) Actuando como solicitante del registro en referencia, LIMITO la solicitud de registro de la marca Café especial CAMPANARI (mixta) ENTENDIENDO la expresión CAFÉ ESPECIAL como explicativa al producto CAFÉ; los demás os (sic) productos que se incluyeron en la solicitud*

*(...) No puede existir riesgo de confusión por conexidad o asociación entre la marca "Café especial CAMPANARI" (MIXTA) y EL CAMPANARIO (MIXTA) por cuanto la marca Café Especial CAMPANARI (mixta) es un signo suficientemente distintivo para EL producto de CAFÉ ESPECIAL, CUYA LA FIGURA DE LA TORRE evoca el tiempo para tomar café, producto que se surge en establecimientos de elaboración, molido y preparación del café luego de su cultivo y escogencia especial para ser comercializado en establecimientos comerciales para escogencia con comodidad de los consumidores. Producto que no se complementa con los servicios de hospedaje y de procuración de alimentos en restaurantes ubicados en los hoteles destinados para estos menesteres.*

*(...) De la información antes reseñada debe interpretarse que la intención de la titular del registro es la distinción específica de EL CAMPANARIO (sic) para los servicios de HOTEL CAMPESTRE, como se desprende del conjunto marcario descrito. Esto quiere decir además que es un hotel ubicado en una zona campestre, que por lo regular está alejado de zonas urbanas y que sus clientes están reducidos a un grupo de personas limitadas por condiciones económicas y de acceso geográfico.*

*Es de anotar que en las solicitudes de registro de marca, en el pasado incluyen todos los servicios incluidos en las clases respectivas sin limitarlos a lo*

*específico de la marca en solicitud de registro. Es de resaltar que las marcas de HOTELES están destinadas a la distinción de los servicios de hospedaje y no de restaurantes o lugares para procurar alimentos como si lo son las marcas de restaurantes.*

*(...) Mientras que **Café Especial CAMPANARI (MIXTA)**, se solicita su registro con la pretensión de distinguir productos "CAFÉ". Haciendo énfasis que la expresión café especial que acompaña a la marca en forma descriptiva evoca un café especial por su origen de siembra y cultivo, además de su forma de elaboración para su empaque final y que se su comercialización está dirigida a clientes consumidores degustadores de un buen de café.*

*De otro lado si bien es cierto que en el HOTEL CAMPESTRE EL CAMPANARIO, en atención a SUS HUESPEDES le sirvan café (tinto) luego del almuerzo o durante su estadía, esto no puede interpretarse como que están consumiendo el producto de café distinguido con la marca EL CAMPANARIO o CAFE ESPECIAL CAMPANARI.*

*(...) El café especial CAMPANARI producido y comercializado para su consumo en supermercados y/o tiendas para ello no se complementa con los servicios de hospedaje y de alimentación que ofrece la marca EL CAMPANARIO - HOTEL CAMPESTRE en su lugar de hospedaje.*

*(...) De la descripción de los servicios incluidos en la clase 43 en que se encuentra registrada la marca EL CAMPANARIO - HOTEL CAMPESTRE, en la que se destaca la referencia de ser solicitado su registro para la distinción de SERVICIOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL, SERVICIOS DE RESTAURACION, ALIMENTACION en comparación con la descripción restringida de los productos de la marca solicitada por Café especial CAMPANARI se desprende que no hay identidad que puedan llevar a riesgo de confusión por conexidad o competitividad, MÁXIME ADEMÁS que se encuentran ubicados su lugares de producción y de venta de servicios en regiones diferentes, CAMPANARI en la región del Quindío y EL CAMPANARIO - HOTEL CAMPESTRE en la ciudad de Villavicencio (Meta) (...).*

**TERCERO:** Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

**CUARTO:** Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

*"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".*

**QUINTO:** Que de acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que la misma no esté incurso en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

Resolución N° 50643 ---  
Ref. Expediente N° 14-144285

De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, así como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los consumidores.

Así, este Despacho concluye que los argumentos expuestos por el apelante en su escrito desvirtúan los elementos de juicio adoptados por la Dirección de Signos Distintivos y los fundamentos jurídicos que se aplicaron para motivar el acto administrativo recurrido.

En efecto, esta Delegatura coincide y, por lo tanto, comparte el análisis efectuado por el apelante, cuando señala en su escrito lo siguiente:

*"(...) Mientras que **Café Especial CAMPANARI (MIXTA)**, se solicita su registro con la pretensión de distinguir productos "CAFÉ". Haciendo énfasis que la expresión café especial que acompaña a la marca en forma descriptiva evoca un café especial por su origen de siembra y cultivo, además de su forma de elaboración para su empaqueo final y que se su comercialización está dirigida a clientes consumidores degustadores de un buen de café.*

*De otro lado si bien es cierto que en el HOTEL CAMPESTRE EL CAMPANARIO, en atención a SUS HUESPEDES le sirvan café (tinto) luego del almuerzo o durante su estadía, esto no puede interpretarse como que están consumiendo el producto de café distinguido con la marca EL CAMPANARIO o CAFE ESPECIAL CAMPANARI.*

*(...) El café especial-CAMPANARI producido y comercializado para su consumo en supermercados y/o tiendas para ello no se complementa con los servicios de hospedaje y de alimentación que ofrece la marca EL CAMPANARIO - HOTEL CAMPESTRE en su lugar de hospedaje.*

*(...) De la descripción de los servicios incluidos en la clase 43 en que se encuentra registrada la marca EL CAMPANARIO - HOTEL CAMPESTRE, en la que se destaca la referencia de ser solicitado su registro para la distinción de SERVICIOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL, SERVICIOS DE RESTAURACION, ALIMENTACION en comparación con la descripción restringida de los productos de la marca solicitada por Café especial CAMPANARI se desprende que no hay identidad que puedan llevar a riesgo de confusión por conexidad o competitividad, MÁXIME ADEMÁS que se encuentran ubicados su lugares de producción y de venta de servicios en regiones diferentes, CAMPANARI en la región del Quindío y EL CAMPANARIO - HOTEL CAMPESTRE en la ciudad de Villavicencio (Meta) (...)"*

A pesar de existir semejanzas de orden ortográfico y fonético entre las marcas confrontadas, esta Delegatura considera que entre las mismas no existe riesgo de confusión ni asociación, toda vez que la marca solicitada a registro pretende identificar productos de naturaleza diferente a los servicios distinguidos por la marca objeto de negación.

Teniendo en cuenta que la marca registrada, HOTEL CAMPESTRE EL CAMPANARIO, con certificado de registro N° 327285 identifica servicios de hospedaje y restauración, comprendidos en la clase 43 internacional, y el signo solicitado a registro pretende identificar, entre otros productos, café, no comparten canales de comercialización ni distribución, además de no ser intercambiables ni complementarias.

Ahora bien, en relación con la solicitud de limitación de productos referida por el solicitante en su escrito de apelación, es pertinente aclarar que para requerir una

modificación de la solicitud de registro, es necesario diligenciar el formulario de correcciones y/o modificaciones, y adicionalmente proceder con el pago de la tasa equivalente a ese concepto, situación que no se observa cumplida en el presente trámite administrativo, por lo cual, dicha solicitud de modificación no será tenida en cuenta por este Despacho.

### **Conclusión**

Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

### **1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO**

#### **1.1. 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”.*

#### **1.2. La Norma**

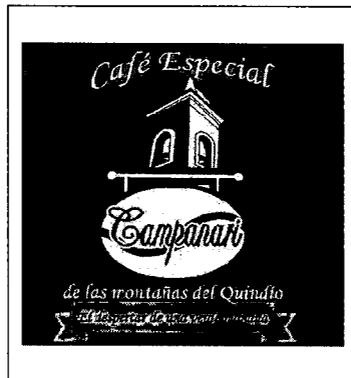
Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente del consumidor una distorsión de la realidad respecto de las características del producto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a la protección del interés general del público consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos marcarios.<sup>1</sup>

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.

<sup>1</sup> TJCA, Proceso 35-IP- 98

### 1.3. Naturaleza del signo solicitado



El signo solicitado a registro es una marca de naturaleza compleja, cuyo elemento denominativo está conformado por la expresión CAFÉ ESPECIAL CAMPANARI, y por las frases explicativas "DE LAS MONTAÑAS DEL QUINDÍO" y "EL DESPERTAR DE UNA VERDE MAÑANA".

Por su parte, el elemento gráfico del signo está determinado por una grafía especial, acompañado por un grano de café sobre la cual se encuentra la expresión "CAMPANARI", además de la figura de un campanario, ubicado en la parte superior del signo y un listón de color amarillo sobre el cual se sitúa la frase "EL DESPERTAR DE UNA VERDE MAÑANA". A su vez, la totalidad de los elementos denominativos y gráficos se encuentran sobre un fondo de color verde.

### 2. CASO CONCRETO

Como bien se ha mencionado, un signo resulta engañoso para el consumidor cuando produce en su mente una distorsión de la realidad en relación con los productos o servicios que identifica. En el caso que nos ocupa, el signo objeto de estudio, contiene una frase explicativa, respecto de la cual, si bien el solicitante no reivindica derechos de exclusividad, al incluirse en la etiqueta cuyo registro de solicita, envía un mensaje directo a la mente de los consumidores en relación con la procedencia geográfica del producto que pretende identificar.

La marca en estudio produce a los consumidores una expectativa clara en relación con las características del producto, quienes pensarán al adquirirlo que es cultivado y producido en el departamento del Quindío, de acuerdo con lo señalado en su parte explicativa, característica que podría ser la determinante en su decisión de adquirir un producto de esta marca y no de otra diferente en el mercado.

Sin embargo, las circunstancias descritas por el producto en la actualidad, podrían no perdurar en el tiempo y en consecuencia, el signo podría inducir a error al consumidor, quien tendrá la creencia equivocada al adquirirlo, que aquel goza de calidades particulares, propias del café producido en la zona geográfica del Quindío, generando de esta forma, una idea contraria a la realidad, en relación con el producto.

### 3. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 18155 de 20 de abril de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar a ORLANDO FIERRO VELASQUEZ, parte solicitante, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

**Notifíquese y Cúmplase**

Dado en Bogotá D.C., a los 19 AGO 2015

  
**JOSÉ LUIS SALAZAR LOPEZ**  
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E)

Proyectado por: DCC