

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

Expediente: SD2025/0000769
Signo solicitado: **Lento Finca Corinto (Mixta)**
Cobertura: Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza
Solicitante: Juan Camilo Jaramillo Salazar

I. MEMORIAL DE IRREGISTRABILIDAD

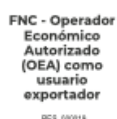
ESTEBAN ORDOÑEZ SIMMONDS mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 10.308.269 de Bogotá, en mi calidad de Gerente Comercial y, en consecuencia, representante legal suplente de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, **actuando en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café**, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., con personería jurídica reconocida por el Gobierno Nacional de la República de Colombia mediante Resolución Ejecutiva No. 33 del 2 de septiembre de 1927, publicada en el Diario Oficial No. 20.894 de 1928, por medio del presente escrito presento Memorial de Irregistrabilidad en contra de la solicitud de registro en referencia por las razones que expongo a continuación:

II. SIGNO SOLICITADO

De acuerdo con el extracto de la solicitud del signo publicado en la Gaceta No. 1055 del 13 de enero del 2025, el señor Juan Camilo Jaramillo Salazar, solicitó el registro como marca del signo "**Lento Finca Corinto**" (**Mixta**) con la siguiente etiqueta:



El signo pretende identificar en el mercado los siguientes productos:



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

Clase 30: Cacao y sucedáneos del café; café; café en grano sin tostar; café en polvo en bolsas de filtro; café exprés; café molido; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café.

III. EL SIGNO PREVIAMENTE PROTEGIDO

El presente escrito se sustenta en los derechos prioritarios derivados de la declaratoria de protección de la **Denominación de Origen Café de Cauca**, cuya facultad para autorizar el uso fue delegada en la Federación Nacional de Cafeteros (en adelante “La Federación”).

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

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

En virtud de la declaración de la protección de la denominación de origen referida, ningún tercero podrá registrar o usar la unión de dichas expresiones o del contenido y alcance conceptual de las palabras, ni siquiera para informar las características de su café, sin la previa autorización de la entidad competente de otorgarla, de conformidad con la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en virtud de la declaración de la protección mencionada, la expresión “CAFÉ DE CAUCA”, antes entendida como una expresión explicativa del género del producto y de su origen geográfico (Cauca), se adhirió a un régimen especial de protección que permite su uso, exclusivamente, a través del procedimiento de “autorización de uso” e impide el

registro de marcas que “reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes.” En este mismo sentido corresponde señalar que el artículo 220 de la Decisión 486 de 2000 dispone expresamente que las Denominaciones de Origen “no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen”:

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

IV. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO

El signo solicitado incurre en la prohibición de registro prevista en la **literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000**, esto es, reproduce, imita y contiene una Denominación de Origen para identificar servicios íntimamente relacionados con el producto designado en su declaración de protección. En efecto, el artículo 135 mencionado dispone:

“No podrán registrarse como marca los signos que: (...) j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (...)” (subrayado y negrilla fuera de texto)

Sobre esta prohibición resaltamos al Despacho que en razón a las definiciones propias de las palabras “reproduzca” (ser copia de un original), “imite” (parecerse, asemejarse a otra) o “contenga” (llevar dentro de sí a otra), **se ha interpretado de esta causal que no se requiere que se trate de una reproducción literal de la Denominación de Origen, por el contrario, es suficiente con que exista semejanza o inclusive una simple evocación de la misma.** Esta postura ha sido aceptada y adoptada por esta entidad en múltiples ocasiones, por ejemplo, en la decisión en firme sobre la registrabilidad de la marca “2560 sacos” (Mixta) por medio de la Resolución No. 89089 del 19 de diciembre de 2022:

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

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

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

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

(ii) El segundo supuesto de hecho consiste en que el signo se solicite para los mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o asociación. En el primer caso -que el signo se solicite para los mismos productos-, la sola reproducción, imitación o inclusión de la denominación de origen genera el riesgo de confusión o asociación. En el segundo caso -que el signo se solicite para productos diferentes-, **será necesario analizar si existe algún tipo de relación entre ellos y los identificados con la denominación de origen, con la finalidad de definir si puede generar un riesgo de confusión o asociación.**

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

Al respecto, es relevante mencionar que la norma parte del hecho de la notoriedad de la denominación de origen, por lo que no exige prueba de ello. **En efecto, debe recordarse que uno de los presupuestos para declarar la protección de la denominación de origen es que el producto que ella identifique cuente, entre otros, con una reputación imputable al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, por lo que tal reputación** (o notoriedad, pues la legislación no las diferencia) ha sido previamente determinada. Adicionalmente, la presente causal de irregistrabilidad no es de las denominadas causales relativas, sino de las absolutas” ¹(Subrayado y negrilla fuera de texto)

Igualmente, incurre en la prohibición de registro prevista en el **literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000** a saber, puede engañar al público respecto a las características del producto. En efecto, el artículo 135 mencionado dispone lo siguiente:

“No podrán registrarse como marca los signos que: (...)

¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Resolución No. 89089 del 19 de diciembre de 2022. Expediente: SD2021/0112762.

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

En efecto, en el presente caso estamos ante un signo que:

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

Para analizar este punto se hace referencia a la causal descrita en el literal j) del artículo 135 y la cual expone lo siguiente:

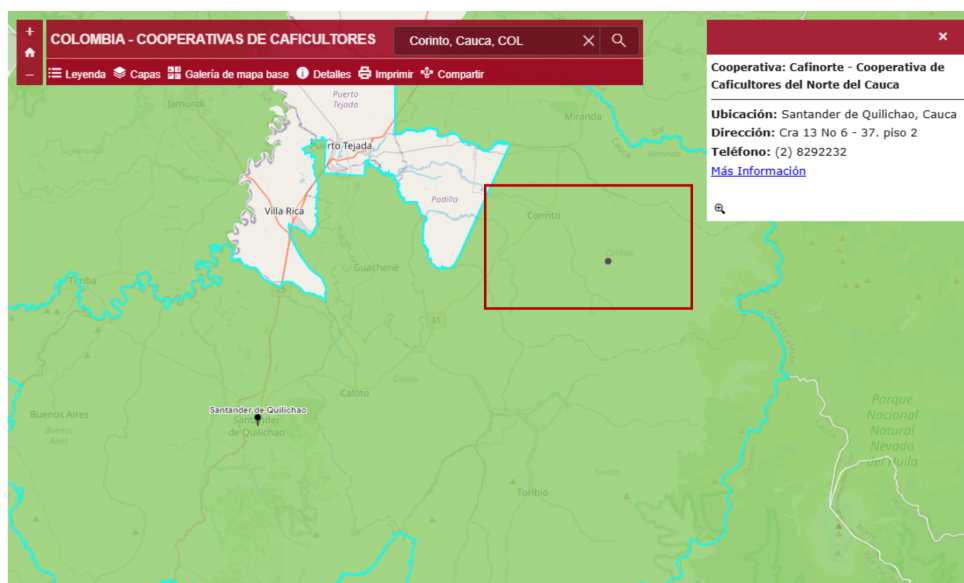
*“No podrán registrarse como marca los signos que:
(...) j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad”* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

SIGNO SOLICITADO	SIGNO PROTEGIDO
 Lento Finca Corinto (Mixta)	CAFÉ DE CAUCA (Denominación de Origen)

Como se puede observar el signo solicitado es una marca mixta cuyo elemento denominativo está compuesto por la expresión “**Lento Finca Corinto**” en una tipografía especial, por otro lado, el componente gráfico consta de la representación de dos trapecios contrapuestos de manera vertical.

Conforme a lo anterior, se evidencia que la marca solicitada incluye en su conjunto marcario el término “Corinto” el cual hace referencia al municipio de **Corinto** ubicado en el departamento de Cauca, es decir realiza una referencia inequívoca a un territorio geográfico incluido en la zona geográfica protegida de la Denominación de Origen invocada, a saber: el municipio de Corinto.

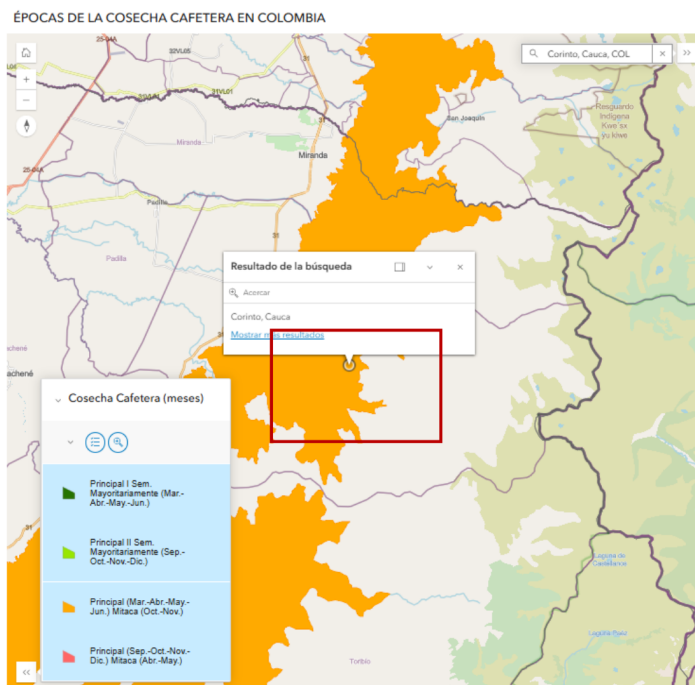
A continuación se señala la presencia de la actividad cafetera en el Municipio de Corinto, en los cuales se referencia el municipio y su actividad productora. El primer mapa evidencia la presencia de las Cooperativas de Caficultores para la adquisición del café producido en el Departamento de Cauca y el cual incluye el municipio de Corinto:



2

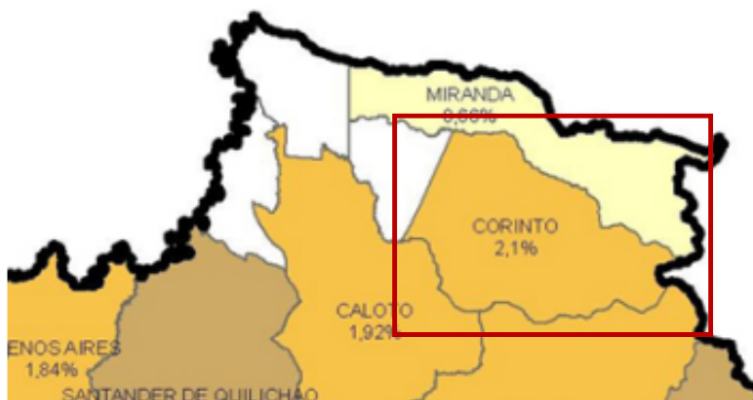
En el segundo mapa se señala la presencia de la actividad cafetera en el Municipio de Corinto:

² Imagen recuperada del portal web: <https://federaciondecafeteros.org/wp/mapa-cooperativas/>



3

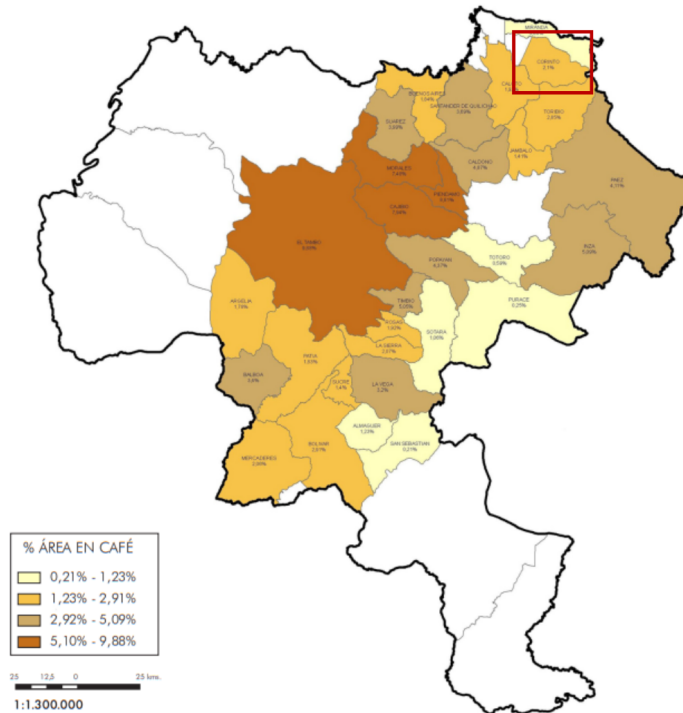
El tercer mapa, expone el nivel de producción de café por municipios en el Departamento de Cauca y en el cual se resalta la producción de café del municipio de Corinto:



4

³ Imagen recuperada del portal web: <https://federaciondecafeteros.org/wp/cosecha-cafetera/>

⁴ Imagen capturada del portal web: <https://federaciondecafeteros.org/static/informecomitesdepartamentales/files/publication.pdf>



5

En este orden de ideas, teniendo en cuenta la importante producción que presenta el municipio de Corinto, se evidencia que la marca bajo estudio, al brindar una referencia geográfica específica de este territorio y su respectiva representación gráfica, permitirá al consumidor asociar la marca “**Lento Finca Corinto**” (Mixta) con el departamento y municipio mencionados, permitiendo configurar una evocación a la Denominación de Origen “Café de Cauca” y reafirmando el origen de los productos de café 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 Cauca” para identificar productos de café.

Por lo anterior, en razón a su declaración de la protección de la Denominación de Origen citada **ningún tercero podrá registrar o usar la unión de estas expresiones o del contenido y alcance conceptual de estas palabras**, ni siquiera para informar las características de su café, sin la previa autorización de la entidad competente de otorgarla. Sobre este particular, llamamos la atención al Despacho sobre el pronunciamiento realizado en el expediente 15069497:

⁵ Ibidem

*“Ahora bien, es necesario determinar si un consumidor asocia o confunde el signo solicitado como Marca con la denominación de origen Café DE HUILA. Al respecto considera esta Dirección, que el signo solicitado evoca la denominación de origen Café DE HUILA, **como quiera que Suaza es un municipio del departamento del Huila, el cual hace parte de la zona geográfica protegida para la denominación de origen antes indicada, luego entonces, el consumidor promedio al ver el conjunto denominativo del signo solicitado, la asociaría directamente a la denominación de origen protegida**”⁶ (Negrilla fuera de texto)*

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

“Corresponderá a la oficina nacional competente determinar si el signo solicitado “reproduce”, “imita” o “contiene” una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad, a la luz de lo dispuesto en la causal establecida en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

En este sentido si en el signo solicitado se hace uso del nombre de ciudades y departamentos de Colombia que hacen parte de la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con una denominación de origen, deberá establecerse si como consecuencia de ello y en relación con los productos y/o servicios reivindicados en la solicitud de registro, tiene la capacidad de reproducir, imitar o contener una denominación de origen protegida.”⁷ (subrayado y negrilla fuera de texto)

De conformidad con lo anterior y al determinar la capacidad evocativa de un signo distintivo destinado a identificar productos y servicios relacionados con café, se le recuerda al Despacho, con fines informativos, los pronunciamientos previos que ha realizado esta entidad y que han permitido identificar la capacidad evocativa de un signo distintivo que utiliza el nombre de territorios (departamentos, ciudades y/o municipios) incluidos en el ámbito territorial de las Denominaciones de Origen y que pretenden identificar productos de café:

⁶ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Signos Distintivos. Resolución Núm.101961 del 28 de diciembre de 2015. Expediente: 15069497

⁷ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de signos Distintivos. Respuesta a Derecho de Petición del 31 de enero de 2022. Asunto Radicado No. IT2021/0012706

- Expediente No. SD2020/0098100 – Solicitud de Registro de Marca “Café de Palermo” (Mixta) en Clase 30

*Volviendo al estudio de la causal j) del artículo 135, vemos que dentro los municipios protegidos de esta Denominación de Origen se encuentra el municipio de PALERMO, en el que el cultivo del café se constituye en uno de los renglones más importantes de su economía. **Siendo está una región en la que se produce el café protegida (sic) por la denominación de origen CAFÉ DEL HUILA, el consumidor puede llegar pensar que los bienes reivindicados gozan de las características del signo protegido.***

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

*Por ende, el consumidor al ver la similitud de productos y observar dicha expresión que se encuentra en el signo solicitado, sin tener algún elemento que evidencie que proviene del departamento de Boyacá, podría relacionarlo con la región que hace parte de la Denominación de Origen. Así las cosas, **la idea transmitida de la visión en conjunto del signo solicitado resulta idéntica al de la denominación de origen CAFÉ DEL HUILA, por lo que su uso por parte del solicitante podría ser catalogado como un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo protegido.**⁸ (Subrayado y en negrilla fuera de texto)*

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

*Respecto del signo solicitado a registro, se debe mencionar que **el mismo, hace referencia a una parte del territorio que goza de características especiales que hacen del “Café De Colombia” un producto reconocido a nivel nacional e internacional, y que es protegido a través la denominación de origen “Café de Colombia”,** mediante la Resolución 4819 de 4 de marzo de 2005, la cual busca proteger de manera general la calidad, características y reputación del café producido y procesado en la zona geográfica comprendida entre en las regiones cafeteras de*

⁸ Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Resolución No. 19616 del 12 de abril de 2022. Expediente: SD2020/0098100

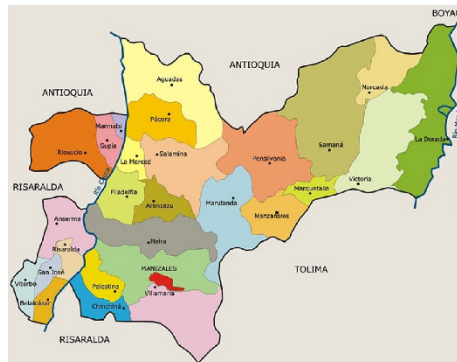
Colombia, delimitadas entre la latitud norte 1° a 11°15, longitud oeste 72° a 78° y altitud desde 400 a 2.500 metros sobre el nivel del mar (M.S.N.M.)

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

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

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

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



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

⁹ Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Resolución No. 55275 del 11 de septiembre de 2020. Expediente: SD2020/0011622

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

Frente a la segunda condición que establece la norma, esto es que el signo se solicite para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o asociación.

Se puede evidenciar que los productos reivindicados por el aquí solicitante son, entre otros, “café y sucedáneos del café”, es decir exactamente los mismos productos que distingue la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA. En este sentido, es clara la conexión competitiva entre los productos del signo solicitado y el producto protegido por la Denominación de Origen, cumpliéndose así el segundo de los requisitos de la causal de irregistrabilidad en estudio.”¹⁰ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

De manera atenta, queremos reiterar nuevamente al Despacho que los pronunciamientos citados son incluidos con la finalidad de que el examinador conozca el análisis que ha realizado esta entidad en casos de estudio que fueron resueltos con una misma argumentación jurídica.

Ahora bien y sin desconocer el Principio de Autonomía de las oficinas nacionales competentes, se le recuerda al Despacho que dicho principio no es absoluto y, en seguimiento al mandato constitucional de **igualdad formal**¹¹ el examinador debe considerar la aplicabilidad que se le ha dado en el pasado a las de causales de irregistrabilidad invocadas, así como los aspectos y pruebas que obren en cada expediente, sobre este punto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado:

*“No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que **la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.** Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos*

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

¹¹ Corte Constitucional. Sentencia T-178 del 2014. “Por ese motivo, la Sala recuerda que este principio es un mandato complejo en un Estado Social de Derecho. De acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) **la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas (...).**”

por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”¹² (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Es de gran importancia resaltar que esta entidad evite la vulneración del principio de confianza legítima, pues en anteriores oportunidades ha determinado que el uso del nombre de un municipio (incluido en la zona geográfica protegida del signo opositor) en un signo que pretende identificar productos de café genera una evocación a la Denominación de Origen **Café de Colombia**. Sobre este particular, traemos a colación el siguiente pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional:

*“(…) En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima. Este principio constitucional garantiza a las personas **que ni el Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias.**”*¹³ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

En efecto, las Denominaciones de Origen son derechos de carácter colectivo de titularidad del estado, cuyo uso se encuentra sujeto a las normas sobre “autorizaciones de uso”, de manera que resultaría contrario a su propósito permitir el registro de marcas que hagan uso del término geográfico que las conforman o de su contenido y concepto, máxime si se trata de un signo que pretende identificar en el mercado el mismo producto y productos íntimamente relacionados con aquel que ha sido designado por la Denominación de Origen.

Respecto al uso a título informativo, le recordamos al Despacho que es necesario contar con una autorización de uso previa de la entidad competente de otorgarla, a través del respectivo procedimiento de autorización. Sin embargo, la eventual autorización no permite la inclusión de las expresiones que conforman la Denominación de Origen en un registro marcario, reclamando exclusividad sobre las mismas. Esto por cuanto la marca dada su naturaleza- puede ser transferida, licenciada, embargada y de cualquier forma enajenada, lo que implicaría una contradicción con la naturaleza colectiva de las Denominaciones de Origen y su régimen de protección (procedimiento de autorizaciones, trazabilidad sobre el origen, etc.). Así entonces, la expresión “Corinto”, términos de referencia de la misma (Ej. Cauca y/o Corinto) 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.

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

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 289-IP-2021.

¹³ Corte Constitucional. Sentencia de Unificación Núm. SU 072/18 del 5 de Julio de 2018.

“De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación constituye una infracción al derecho marcario. Éste no sólo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto, es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación” (...)”¹⁴ (Subraya fuera de texto).

De conformidad con lo expuesto, el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad referida, de cuya aplicación adecuada depende el correcto uso y protección de las Denominaciones de Origen. En efecto, no debe perderse de vista que las Denominaciones de Origen son derechos de carácter colectivo de titularidad del estado, cuyo uso se encuentra sujeto a las normas sobre “autorizaciones de uso”, de manera que resultaría contrario a su propósito permitir el registro de marcas que hagan uso del término geográfico que las conforman o de su contenido y concepto, máxime si se trata de un signo que pretende identificar en el mercado productos relacionados con el producto designado por la Denominación de Origen.

2. Identidad y Conexidad Competitiva de Productos

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

En segundo lugar, los productos que pretende identificar el signo solicitante resultan compartir una clara identidad y conexidad competitiva con el producto protegido por la Denominación de Origen **Café de Cauca**. Para evidenciar lo anteriormente expuesto, es necesario indicar los criterios jurisprudenciales que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado sobre la conexidad entre productos:

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

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios),

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 76-IP-2007.

el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios¹⁵ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Según el anterior pronunciamiento jurisprudencial, señalamos que los signos en conflicto comparten identidad de productos, toda vez que la marca “Lento Finca Corinto” solicitada por Juan Camilo Jaramillo Salazar, busca identificar los siguientes productos:

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 218-IP-2018.

Clase 30: Cacao y sucedáneos del café; café; café en grano sin tostar; café en polvo en bolsas de filtro; café exprés; café molido; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café.

Según la cobertura resaltada, se evidencia el inminente conflicto debido a la identidad de productos que presentan los signos en conflicto, toda vez que la marca comercial pretendido 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 y/o productos de café en diferentes presentaciones que resultan ser perfectamente sustitutos ante el consumidor.

Por otro lado y con relación a los productos **“sucedáneos de café”** descritos en la **Clase 30**, señalamos al Despacho que al ser productos directamente derivados del café, comparten una misma finalidad y naturaleza, por lo cual, resalta una íntima conexidad competitiva toda vez que comprenden un género amplio de productos que son sustitutos al café.

Como resultado de lo expuesto, se evidencia que los productos relacionados con café que pretende identificar la marca comercial solicitada Lento Finca Corinto comparten identidad y conexidad competitiva, en virtud de los criterios complementario y sustituto detallado por la jurisprudencia, con el producto protegido por la Denominación de Origen **Café de Cauca**. De conformidad con lo anterior, resulta innegable la configuración de los riesgos de confusión y/o asociación que la marca comercial pretendida transmitirá a los consumidores respecto a la Denominación de Origen protegida.

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 “Lento Finca Corinto” goza de las características/calidades reivindicadas por la Denominación de Origen Café de Cauca** (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 comercializar bajo los productos solicitados**, atribuyéndose -por el hecho de hacer referencia a la Denominación de Origen- aquellas características y calidades especiales de la misma. Además, no sólo afectaría la libertad decisoria del consumidor (por cuenta de la errónea elección de un producto que no satisface sus necesidades al no cumplir las condiciones del correspondiente acto de protección y reglamento de uso de la Denominación de Origen) sino que

también perjudicaría a los productores cuyo café sí ha sido autorizado para usar la mencionada Denominación de 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”¹⁶, perdiendo así su ventaja competitiva.

Un consumidor que eventualmente encuentre los productos identificados con la marca “**Lento Finca Corinto**” (**Mixta**) estará más inclinado a adquirirlos sólo por el hecho de tener la referencia a la Denominación de Origen. La anterior afirmación, se sustenta además en pronunciamientos de la Superintendencia, en los que ha reconocido que el uso de signos o referencias semejantes a una denominación de origen constituyen aprovechamiento de su reputación, así:

“Sin entrar en otros pormenores, cabe señalar como indicios serios de aprovechamientos indebidos la pretensión de registrar como marcas signos sustancialmente semejantes a una Denominación de Origen, aun cuando no exista esa semejanza, se intenten registrar para distinguir productos idénticos o similares a los designados por la Denominación; asimismo, el aprovechamiento indebido puede hacerse presente ”en los casos en que, a pesar de las claras diferencias que pueda existir entre el signo en cuestión y la Denominación de Origen o entre los respectivos productos, la inscripción de la marca solicitada implique o suponga algún tipo de asociación de la misma con la denominación de que se trate; por ejemplo, la de que los productos distinguidos por la marca se someten a los mismos o similares controles de calidad que los productos designados por la denominación de origen.”¹⁷

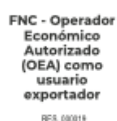
Si bien el presente memorial de irregistrabilidad encuentra su principal sustento normativo en lo dispuesto en el literal j) de la Decisión Andina, es indiscutible el engaño al que se verán expuestos los consumidores y demás participantes del mercado, con el eventual registro de una marca para identificar productos de café con el **Café de Cauca**, cuando existe un referencia clara y expresa a una procedencia geográfica asociada a factores naturales y humanos que dotan al producto de especiales características, calidades y reputación en el mercado. La anterior afirmación fue ratificada por este despacho, al resolver la solicitud de registro de la marca SABORICA, en la que señaló:

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



16

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



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

V. CONCLUSIONES

De conformidad con lo anterior, tenemos que el signo solicitado a registro al hacer uso de la marca **“Lento Finca Corinto”** deviene en irregistrable, dado que se encuentra incurso en los supuestos de hecho contenidos en los literales i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al resultar engañoso respecto de las características y calidades de los productos pretendidos y, de manera especial, **imitar** y **evocar** la Denominación de Origen Protegida **“Café de Cauca”** para productos idénticos aquellos relacionados con el producto designado.

VI. PETICIÓN

En virtud de lo expuesto, se solicita a la Superintendencia de Industria y Comercio:

1. Negar el registro de la marca comercial **“Lento Finca Corinto”** para identificar productos relacionados con café a saber: *“sucedáneos del café; café; café en grano sin tostar; café en polvo en bolsas de filtro; café exprés; café molido; café: sucedáneos de café”* comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Atentamente,

ESTEBAN ORDOÑEZ SIMMONDS
Representante Legal
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

