

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

Expediente: SD2025/0001846
Signo solicitado: **NATUSAL ROSADA HIMALAYA (Mixta)**
Cobertura: Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza
Solicitante: QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.

I. MEMORIAL DE IRREGISTRABILIDAD

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

II. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL SIGNO REALIZADA POR EL SOLICITANTE

De manera preliminar, señalamos a esta Dirección que por medio de la modificación presentada el 25 de marzo de 2025, con número de solicitud SD2025/0026055, se solicitó a este Despacho limitar la cobertura inicialmente pretendida en la descripción de productos de la Clase 30. A continuación, exponemos la comparación de los signos para su referencia:

Cobertura inicialmente solicitada	Cobertura modificada
Clase 30: <u>Café</u>, té, cacao y <u>sucedáneos del café</u> ; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.	Clase 30: Té, cacao; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

Conforme a lo anterior, amablemente se solicita a este Despacho aceptar la modificación pretendida por el solicitante, restringiendo la cobertura de los servicios inicialmente pretendidos.

Ahora bien, en caso de que este Despacho no acepte dicha modificación y restricción de cobertura en las Clase 30, bajo este único presupuesto y de manera subsidiaria, se solicita no aceptar el registro de la marca solicitada, por cuanto la marca pretendida reproduce y evoca la Denominación de Origen Protegida **Café de la Sierra Nevada**, tal y como se argumenta a continuación:

III. SIGNO SOLICITADO

De acuerdo con el extracto de la solicitud del signo, publicado en la Gaceta No. 1058 del 13 de febrero de 2025, la sociedad QUIMPAC DE COLOMBIA S.A., solicitó el registro como marca del signo “**NATUSAL ROSADA HIMALAYA**” (Mixta) con la siguiente etiqueta:



El signo pretende identificar en el mercado los siguientes productos:

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

IV. EL SIGNO PREVIAMENTE PROTEGIDO

La presente oposición se sustenta en los derechos prioritarios derivados de la declaratoria de protección de la **Denominación de Origen Café de la Sierra Nevada**, cuya facultad para autorizar el uso fue delegada en la Federación.

En efecto mediante Resolución No. 2484 del 30 de enero de 2017, el Superintendente de Industria y Comercio declaró la protección de la Denominación de Origen **Café de la Sierra Nevada**, cuyas particularidades son las siguientes:

- Producto distinguido: Café
- Zona Geográfica:
Delimitación política: Departamentos de César, Guajira y Magdalena
Delimitación geográfica: Los territorios ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran localizados en los rangos de 10.2° hasta 11.3° de latitud norte y desde 72.7° hasta 74.2° de longitud oeste (departamentos de Guajira, Cesar y Magdalena). Los territorios de la Serranía del Perijá o Serranía de los Motilones, se encuentran localizados en los rangos de 7° hasta 11° de latitud norte y 72° hasta 73.6° de latitud oeste (departamentos de Cesar, Guajira)
- Características: *“Café arábigo lavado suave que crece en la zona de producción cafetera específica definida en los documentos aportados, se caracteriza sensorialmente por poseer taza limpia y balanceada con cuerpo medio – alto y uniforme; acidez media, con sabores asimilables a chocolate. En su fragancia y aroma se perciben notas dulces y anuegadas”*

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, las Denominaciones de Origen transmiten 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 la Sierra Nevada”** antes entendida como una expresión explicativa del género del producto y de su origen geográfico (Sierra Nevada de Santa Marta), 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 la presente oposición son de titularidad del Estado colombiano, quien delegó la facultad para administrar en la Federación, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 208 de la Decisión 486 de 2000 y en el numeral 7.2 del Capítulo VII del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y

Comercio. Considerando lo anterior, es claro que las causales de irregistrabilidad relacionadas con la protección de Denominaciones de Origen pueden ser invocadas por un tercero a través del procedimiento de oposiciones, como en el presente caso, o invocadas de oficio por parte de la oficina nacional competente.

V. 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 el mismo producto designado en su declaración de protección, así como productos íntimamente relacionados. 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 fue citada en la resolución objeto del presente recurso y ha sido 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 evocándola, para denegar el registro solicitado.

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

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

Al respecto, es relevante mencionar que la norma parte del hecho de la notoriedad de la denominación de origen, por lo que no exige prueba de ello. **En efecto, debe recordarse que uno de los presupuestos para declarar la protección de la denominación de origen es que el producto que ella identifique cuente, entre otros, con una reputación imputable al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, por lo que tal reputación** (o notoriedad, pues la legislación no las diferencia) ha sido previamente determinada. Adicionalmente, la presente causal de irregistrabilidad no es de las denominadas causales relativas, sino de las absolutas¹ (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, la marca solicitada puede engañar al público respecto a las características del producto que pretende identificar. Es así que el artículo 135 mencionado establece lo siguiente:

“No podrán registrarse como marca los signos que:
(...) i) **puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica**, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.”
(Subrayado y negrilla fuera de texto)

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

1. **Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal i) 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:

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

(...) 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
 NATUSAL ROSADA HIMALAYA (Mixta)	CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA (Denominación de Origen)

Como se puede observar, el signo solicitado es una marca mixta que incluye la expresión “ NATUSAL ROSADA HIMALAYA” en una tipografía especial, acompañada de la ilustración gráfica de una cadena de montaña con picos nevados en la parte superior y un sol situado en la palabra “Natusal”.

Conforme a lo anterior, se evidencia que la marca solicitada, cuenta con elementos suficientes para evocar, ante el consumidor, la Denominación de Origen objeto del presente escrito, por cuanto **incluye la representación gráfica de una sierra nevada (unión sucesiva de montañas con picos nevados en su parte superior)** sumado a la intención de identificar productos de café y/o relacionados. Así, la configuración del conjunto marcario, esta intención junto con la unión sucesiva de montañas con picos cubiertos, evidentemente transmitirán conceptualmente al consumidor, la idea de que los productos hacen referencia a la zona geográfica protegida por la Denominación de Origen “Café de la Sierra Nevada”.

En este orden de ideas, se evidencia que el conjunto marcario bajo estudio al usar elementos figurativos (la figura de una sierra cubierta de nieve), realiza una imitación y referencia a la zona geográfica protegida por la Denominación de Origen “Café de la Sierra Nevada”.

Lo anterior se encuentra especialmente reforzado al considerar que la marca pretendida busca identificar exactamente el mismo producto protegido, productos derivados y productos alimenticios íntimamente relacionados con el café, como resultado, se evidencia que la marca “NATUSAL ROSADA HIMALAYA” (Mixta) para identificar productos de café, transmite inequívocamente el concepto de un

café propio o proveniente del territorio protegido por la Denominación de Origen **Café de la Sierra Nevada**.

De conformidad con lo expuesto, la eventual concesión de la marca solicitada “NATUSAL ROSADA HIMALAYA” (Mixta) continuará generando que los consumidores se encuentren frente a un riesgo de confusión inminente, toda vez que encontrarán en el mercado productos de café y derivados del mismo, y erróneamente se asumiría que los productos promocionados o identificados con la marca ostenta las características de calidad y origen del producto protegido por la Denominación de Origen referida.

Por consiguiente, el signo solicitado imita (se ejecuta a ejemplo o semejanza) y evoca (hace referencia directa) la Denominación de Origen “**Café de la Sierra Nevada**” para identificar su mismo producto designado, debido a que, cuenta con la representación gráfica de una sierra nevada (unión sucesiva de montañas con picos nevados en su parte superior).

De manera atenta, solicito a la Dirección de Signos Distintivos tener en consideración los argumentos que motivaron la Resolución No. 66458 del 30 de octubre de 2023, y la cual fue confirmada por la Delegatura para la Propiedad Intelectual mediante Resolución No. 70532 del 19 de noviembre de 2024.

“Con base en los lineamientos expuestos, para esta Dirección el signo solicitado que como se advirtió en líneas anteriores es de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “SIERRA” junto con la representación gráfica de una cadena montañosa acompañada de una cobertura blanca similar a la nieve, evoca la denominación de origen protegida por esta Entidad, pues la unión de los dos elementos que componen el signo solicitado (cadena montañosa acompañada de una cobertura blanca similar a la nieve, junto a la expresión “SIERRA”) transmiten el mismo concepto de la denominación de origen protegida “CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA”, como quiera que se evidencia una asociación entre el término “SIERRA” y la ubicación geográfica que delimita la denominación de origen protegida y por lo tanto, su uso por parte del solicitante podría ser catalogado como un aprovechamiento injusto de la denominación.

Al respecto, la normatividad vigente señala expresamente que una vez se concede la protección de una denominación de origen, la indicación geográfica que la constituye no puede ser considerada común ni genérica para distinguir los productos que designa, mientras que su reconocimiento permanezca vigente (artículo 220 de la Decisión 486). Por lo tanto, el uso en el comercio de una denominación de origen se ve limitada a la obtención de la autorización estatal, a través de las entidades delegadas para dicho fin y siempre que se cumplan con las condiciones que dieron origen a su reconocimiento. Igualmente, queda prohibido el registro de marcas que reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de origen protegida.

Así las cosas, cuando el consumidor entre en contacto con el signo y lo aprecie en su conjunto puede concluir que sus productos y servicios, en este caso específicamente “café y sucedáneos del café” de la clase 30°. Por otra parte, es de anotar que la causal es aplicable cuando la marca solicitada pretende amparar los mismos productos de la

denominación de origen protegida como en el caso de la clase 30° pretendida, pero también cuando se trate de productos y/o servicios diferentes.

(...)

Así las cosas, esta Dirección evidencia que el signo solicitado, gracias a su contenido conceptual resulta evidentemente idéntico a la denominación de origen CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA, la cual, **contrario a lo afirmado por el apoderado del solicitante, no puede ser tratada como común, ni genérica por expreso mandato legal y, traer a colación lo relativo a indicaciones geográficas, cuando no hay lugar para ello, desconocería la aplicabilidad de la causal bajo estudio** y realizar sobre los signos un cotejo tratando la denominación de origen como una marca, desconocería el derecho otorgado a la denominación de origen protegida y le permitiría entonces a la totalidad de partícipes del mercado, hacer uso de expresiones que aunque evoquen denominaciones de origen protegidas, si no consisten en una reproducción total de las expresiones con las que se identifican, podrán ser susceptibles de registro. (...)”²

“(…) Teniendo en cuenta lo anotado, **la expresión CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA en simultáneo y la noción que aquella gesta no pueden ser usadas, imitadas o reproducidas de forma deliberada por un particular, en especial porque la denominación de origen es otorgada, desarrollada y explotada en el territorio nacional**. El otorgar o permitir una asociación directa o indirecta con una denominación de origen va en contra del bien común⁹.

Así las cosas, vemos que el signo solicitado hace una referencia a las cualidades de los productos a identificar que pueden asociarse a la denominación de origen protegida CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA mediante el uso de la expresión SIERRA PURA. **Esto ocurre con la presencia de la expresión SIERRA en el signo solicitado, la que siembra una asociación de algunos de sus productos y servicios con la zona geográfica a la que hace alusión la denominación de origen, al ser dicha región famosa en los medios comerciales por la producción de café.**

El hecho de que el signo solicitado incluya elementos gráficos en su conjunto marcario no logra desvirtuar la confusión con la denominación de origen, y por el contrario lo que hace dicho elemento es reforzar el concepto que vincular al signo SIERRA PURA con la denominación de origen.

Es pertinente hacer hincapié en la naturaleza de los productos declarados en el petitorio de registro y los bienes y servicios distinguidos por la zona geográfica a la que se circunscribe la denominación de origen. (...)”³ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

² Resolución No. 66458 del 30 de octubre de 2023, Dirección de Signos Distintivos

³ Resolución No. 70532 del 19 de noviembre de 2024, Delegatura para la Propiedad Intelectual.

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 de similares características y 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 formal⁴ el examinador debe considerar la aplicabilidad que se le ha dado en el pasado a las de causales de irreregistrabilidad 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 por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”⁵ (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.**”⁶ (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

De conformidad con lo expuesto, el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad 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

⁴ 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 (...)”.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 289-IP-2021.

⁶ Corte Constitucional. Sentencia de Unificación Núm. SU 072/18 del 5 de Julio de 2018.

sobre “autorizaciones de uso”, de manera que resultaría contrario a su propósito permitir el registro de marcas que hagan uso del término geográfico que las conforman o de su contenido y concepto, máxime si se trata de un signo que pretende identificar en el mercado el mismo producto designado por las Denominaciones de Origen.

Respecto al uso a título informativo, le recordamos al Despacho que es necesario contar con una previa autorización de uso de la entidad competente de otorgarla, a través del respectivo procedimiento de autorización. A pesar de lo anterior, la eventual autorización no permite la inclusión de las expresiones que conforman la Denominación de Origen (Café y Sierra Nevada) **o sus respectivas representaciones gráficas** 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 las cosas, constituye una infracción el uso de expresiones que conforman las Denominaciones de Origen en signos distintivos aun cuando aquellas estén acompañadas por expresiones de referencia; por ejemplo “tipo”. Sobre este punto en particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

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

2. Identidad y Conexidad Competitiva de Productos

En primer lugar, resaltamos que el producto distinguido por la Denominación de Origen **Café de la Sierra Nevada** 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 pretendida resultan compartir una clara identidad con el producto protegido por la Denominación de Origen **Café de la Sierra Nevada**. La marca **NATUSAL ROSADA HIMALAYA** (Mixta) busca identificar los siguientes productos:

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 76-IP-2007.

Según lo anterior, se evidencia el inminente conflicto debido a la identidad de productos que presentan los signos en cuestión, toda vez que la marca pretendida identificará exactamente **el mismo producto protegido por la Denominación de Origen en Clase 30**, a saber: “**café**”, resultando inevitable que el consumidor promedio incurra en error respecto la naturaleza de los productos que pretende ofrecer el solicitante en el mercado y/o productos de café en diferentes presentaciones que resultan ser perfectamente sustitutos ante el consumidor.

Por otro lado, en relación con los productos descritos como “**sucedáneos del café**”, al ser derivados directos del café, comparten su misma finalidad y naturaleza, lo que evidencia una estrecha conexidad competitiva, ya que corresponden a un amplio género de productos que actúan como sustitutos del café.

Con respecto a la cobertura restante de productos se considera que, de acuerdo a la configuración del signo bajo estudio, existen elementos suficientes para determinar que la marca solicitada puede coexistir con la Denominación de Origen “**Café de Colombia**” debido a que no busca identificar productos directamente relacionados con el producto designado por el signo fundamento de este escrito.

Como resultado de lo expuesto, se evidencia que los productos que pretende identificar la marca solicitada “**NATUSAL ROSADA HIMALAYA**” (Mixta) comparten una clara identidad y conexidad competitiva con aquellos amparados por la Denominación de Origen invocada, en virtud de los criterios de intercambiabilidad y uso complementario reconocidos por la jurisprudencia.

De conformidad con lo anterior, resulta innegable la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación por parte del consumidor, derivado de la manera en que la marca solicitada puede evocar 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 las Denominaciones 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 empaque de café que incluya la ilustración gráfica de una serie sucesiva de montaña (Sierra) con nevado, tal y como se pretende la marca solicitada, permitirá que la marca bajo estudio identifique y/o asocie el origen del café identificado con la Sierra Nevada de Santa Marta, lo cual implica que los consumidores asuman que cualquier producto de café comercializado con la marca “**NATUSAL ROSADA HIMALAYA**” (Mixta) gozará de las características y calidades reivindicadas por la Denominación de Origen invocada (especie, características, zona geográfica y demás factores naturales y humanos) y/o que los demás productos pretendidos estén relacionados al producto de café designado.

Como consecuencia de lo anterior, la eventual concesión del registro solicitado podría engañar a los medios comerciales y al público sobre las características/cualidades de los productos que pretende identificar, atribuyéndoles -por el hecho de evocar 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- **Café de la Sierra Nevada**) 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”⁸ perdiendo así su ventaja competitiva.

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

“(…) justamente la denominación de origen presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto que constituye la denominación de origen. Por tanto, a efectos de proteger una denominación de origen, ya no resulta necesario probar su notoriedad, por lo que ello ya se estableció previamente al momento de reconocer la denominación de origen por parte de la oficina nacional competente.”⁹ (Subraya y negrita fuera del texto)

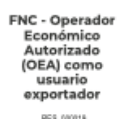
Un consumidor que eventualmente encuentre los productos de café identificados con la marca **“NATUSAL ROSADA HIMALAYA” (Mixta)** estará más inclinado a adquirirlos sólo por el hecho de tener la referencia a la Denominación de Origen, lo que prueba que el ahora solicitante estaría aprovechando, desleal e injustamente, el prestigio de aquélla. 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



8

⁹ Proceso 140-IP-2012, caso “CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT”, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 20 de febrero de 2013.



*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.*¹⁰

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.

VI. CONCLUSIONES

De conformidad con lo anterior, tenemos que el signo solicitado a registro 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/calidades de los productos pretendidos y, de manera especial, **imitar** y **evocar** la Denominación de Origen Protegida “**Café de la Sierra Nevada**” para identificar exactamente los mismos productos para la cual esta fue declarada.

VII. PETICIÓN

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

1. Como solicitud principal, aceptar la modificación a la solicitud de registro “**NATUSAL ROSADA HIMALAYA**” (**Mixta**) presentada el 25 de marzo de 2025, con número de radicado SD2025/0026055.
2. Subsidiariamente, declarar que la marca “**NATUSAL ROSADA HIMALAYA**” (**Mixta**) está incurso en los supuestos de hecho de los literales i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina;

¹⁰ 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.

3. Subsidiariamente, negar el registro como marca del conjunto “**NATUSAL ROSADA HIMALAYA**” (**Mixta**) para identificar productos de café, a saber: “*Café, sucedáneos de café*” comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Atentamente,

REYNALDO ANDRÉS DÍAZ MEDINA
Representante Legal
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Proyectó: María Fernanda Devia Monroy - Abogada Dirección Jurídica
Vobo: Daniel Guitierrez Pérez- Abogado Dirección Jurídica
Ligia Helena Borrero - Directora Jurídica
Rafael Enrique Romero Cruz- Director Administrativo Corporativo

