

Señores

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

Expediente: SD2025/0014852
Signo solicitado: **Café Arrecho (Mixta)**
Cobertura: Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza
Solicitante: Fulvio Ávila

I. MEMORIAL DE IRREGISTRABILIDAD

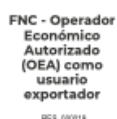
REYNALDO ANDRÉS DÍAZ MEDINA mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 80.088.086 de Bogotá, en mi calidad de Primer Gerente Auxiliar y, en consecuencia, representante legal de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** (en adelante, la "Federación") 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 con fundamento en las razones que expongo a continuación:

II. SIGNO SOLICITADO

De acuerdo con el extracto de la solicitud del signo, publicado en la Gaceta No. 1061 del 17 de marzo del 2025, el señor Fulvio Ávila, solicitó el registro como marca del signo "**Café Arrecho**" (**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: Café en grano sin tostar; café instantáneo; café molido; granos de café tostados.

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 SANTANDER**, cuya facultad para autorizar el uso fue delegada en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (en adelante la “Federación”).

En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio protegió, a solicitud de la Federación, la Denominación de Origen **Café de Santander** y la cual fue tramitada en el expediente 13278959. **Por medio de la Resolución No. 50042 de agosto 25 de 2014**, 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 Santander
- Delimitación geográfica: Municipios de Aguada, Albania, Aratoca, Barbosa, Barichara, Betulia, Bolívar, Bucaramanga, Cabrera, Charalá, Charta, Chima, Chipatá, Confines, Contratación, Comoro, Curití, El Carmen de Chucurí, El Guacamayo, El Playón, Encino, Enciso, Florián, Floridablanca, Galán, Gambita, Girón, Guaca, Guadalupe, Guapota, Guavata, Guepsa, Hato, Jesús María, Jordán, La Belleza, Landazuri, La Paz, Lebrija, Los Santos, Matanza, Mogotes, Molagavita, Ocamonte, Oiba, Onzaga, Palmas del Socorro, Páramo, Piedecuesta, Pinchote, Puente Nacional, Rionegro, San Andrés, San Benito, San Gil, San Joaquín, San José de Miranda, San Vicente de Chucurí, Santa Bárbara, Simacota, Socorro, Suaita, Sucre, Surata, Tona, Valle de San José, Vélez, Villanueva y Zapatoca, que hacen parte del **Departamento de Santander**.
- Características: *“Café arábigo lavado suave que se caracteriza sensorialmente por poseer una taza limpia y balanceada con cuerpo medio-alto: acidez media, con sabores dulces, herbales, frutales y con ligeras sensaciones cítricas. En su fragancia se perciben notas dulces y herbales, que junto con la suavidad y limpieza propias del café de Colombia, lo hacen particular”.*

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 SANTANDER**”, antes entendida como una expresión explicativa del género del producto y de su origen geográfico (Santander), 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, imite 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 presente memorial son de titularidad del Estado Colombiano, quien delegó la facultad para administrarla 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, imita y evoca una Denominación de Origen para identificar el mismo 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 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 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, 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,*

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

cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.”
(Subrayado y negrilla fuera de texto)

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
 Café Arrecho (Mixta)	CAFÉ DE SANTANDER (Denominación de Origen)

Como se puede observar, el signo solicitado corresponde a una marca mixta compuesta por la expresión “**Café Arrecho**”, en una tipografía especial con colores café y rojo, acompañada por la representación gráfica de tres granos de café.

En ese sentido, informamos al Despacho que la marca solicitada, al incorporar el término “Arrecho” para identificar productos de café, hace una referencia directa al departamento de Santander, dado que se trata de una expresión comúnmente utilizada en dicha región para describir un estado de ánimo. Por tanto, resulta relevante destacar que este departamento es ampliamente reconocido por su producción cafetera y, en consecuencia, la expresión utilizada permite asociar de manera inequívoca la marca con la zona geográfica protegida por la Denominación de Origen “**Café de Santander**”.

Tal y como se puede evidenciar, en la siguiente nota informativa (**Anexo 1**), la expresión “**ARRECHO**” corresponde a un regionalismo propio del departamento de Santander y es una expresión comúnmente utilizada en esta región con un significado particular, tal y como se muestra a continuación:

Arrecho: indica que algo está difícil de conseguir o que alguien está bravo. Por ejemplo: "comprar casa está arrecho", "está arrecha la joda", "oiga mano ¿está arrecho o qué? También se usa arrechísimo para hacer énfasis en la expresión. "Ni se aparezca por allá que está arrechísimo", "arrechísimo conseguir cerveza por estos lados".

2

En este sentido, la palabra "Arrecho" corresponde a un palabra autóctona y propia del departamento cafetero de Santander. Este punto ha sido documentado por la literatura académica, tal y como se puede evidenciar en el escrito denominado *"Comunicación de las tradiciones: Fenomenología de la Identidad cultural en Santander, Colombia – estudio comparativo provincias de Soto y Vélez."*, publicado por la revista de investigación Kalpana, escrito que se adjunta como **Anexo 2** y en la cual se detalla la naturaleza especial y cultural de esta expresión, veamos:

*"En ese sentido, dada la globalización y la influencia de los medios de comunicación como la radio y la televisión, la cultura local se ha ido mezclando con palabras y expresiones de otras regiones. Sin embargo, algunas palabras autóctonas que se usan en la mayoría de las provincias y municipios santandereanos son: pingo (tonto), mano (hermano), arrecho (bravo), ole (¡hey! ¡oiga!), nono (abuelo), chévere (divertido), pero en especial expresiones como: no joda mano, ¡mire a ver!, ¿Cuál es la joda?, ¿pa' cuando?, ¿pa' donde?, entre muchas otras que también se comparten con el departamento Norte de Santander."*³

Ante una eventual concesión de la marca "Café Arrecho" (Mixta), los consumidores se enfrentarían a un riesgo posible de confusión, ya que podrían encontrar en el mercado productos de café que evocan o imitan la Denominación de Origen "Café de Santander". De forma inmediata, se transmitiría al consumidor la idea de que los productos ofrecidos por la marca solicitada tienen relación con aquellos que ostentan las cualidades de origen y calidad protegidas por dicha Denominación.

En consecuencia, el signo bajo estudio **evoca e imita** la Denominación de Origen "**Café de Santander**" para identificar el mismo tipo de producto. Cabe recordar que las Denominaciones de Origen son derechos colectivos de titularidad estatal, cuyo uso está sujeto a un régimen especial de autorizaciones. Por ello, resulta contrario a su naturaleza permitir el registro de signos que incorporen expresiones que conforman, evocan o reproducen su contenido o concepto, especialmente cuando se pretende identificar el mismo producto amparado por la Denominación de Origen.

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:

² ¡Expresiones santandereanas que lo dejarán sin palabras! Weekend Santander. <https://www.weekendsantander.com/blogs/expresiones-santandereanas-que-lo-dejaran-sin-palabras>

³ Jaime E. Pallares E. Revista de Investigación - Kalpana No. 17 "Comunicación de las tradiciones: Fenomenología de la Identidad cultural en Santander, Colombia – estudio comparativo provincias de Soto y Vélez.". Pág. 109. Disponible en e portal web: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7313492.pdf>

“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”⁴ (Negrilla 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 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 Santander) 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 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:

“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” (...)”⁵ (Subrayado fuera de texto).

2. Identidad de Productos

⁴ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Signos Distintivos. Resolución Núm.101961 del 28 de diciembre de 2015. Expediente: 15069497

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 76-IP-2007.

En primer lugar, resaltamos que el producto distinguido por la Denominación de Origen **CAFÉ DE SANTANDER** 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 solicitante comparten una clara identidad con el producto protegido por la Denominación de Origen **CAFÉ DE SANTANDER**. 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 y servicios:

“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), 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 servicios”⁶ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Según el anterior pronunciamiento jurisprudencial, señalamos que las coberturas de los signos en conflicto comparten una marcada conexidad competitiva. Es así que la marca solicitada “Café Arrecho” (Mixta) busca identificar los siguientes productos:

Clase 30: Café en grano sin tostar; café instantáneo; café molido; granos de café tostados.

Según lo anterior, se evidencia el inminente conflicto debido a la identidad de productos para el caso bajo estudio, toda vez que la marca pretendida identificará exactamente **el mismo producto protegido por la Denominación de Origen en Clase 30**, a saber: “Café”, resultando inevitable que el consumidor promedio incurra en error respecto la naturaleza de los productos que pretende ofrecer el solicitante en el mercado.

Para evidenciar lo anteriormente expuesto, es necesario indicar la postura y criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para identificar la configuración del riesgo de confusión en los consumidores derivado de la identidad de productos y servicios en signos similares:

“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 218-IP-2018

*Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o **identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios**; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos*⁷ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Como resultado de lo expuesto, se evidencia que los productos que pretende identificar la marca solicitada “**Café Arrecho**” (**Mixta**), comparten identidad con el producto protegido por la Denominación de Origen “CAFÉ DE SANTANDER”. De conformidad con lo anterior, resulta innegable la configuración de los riesgos de confusión y/o asociación que la marca 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, resulta claro que un producto de café que incluyan la expresión “**Arrecho**”, implicará que los consumidores asuman que cualquier producto comercializado bajo este signo se encuentra directamente vinculado al café con las características y calidades reivindicadas por la Denominación de Origen **Café de Santander** (especie, características, zona geográfica y demás factores naturales y humanos).

Como consecuencia de lo anterior, **la eventual concesión del registro solicitado podría engañar a los medios comerciales y al público sobre las características y cualidades de los productos pretendidos**, atribuyéndoles -por el hecho de incorporar 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 autorizados para usar la mencionada Denominación de Origen o el respectivo sello oficial adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual puede ser usado en los empaques que cuenten con la autorización correspondiente de la “Denominación de Origen Protegida”⁸, perdiendo así su ventaja competitiva.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 423 IP-2015

⁸ 

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 SANTANDER” 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 identificados con la marca solicitada, estará más inclinado a adquirirlos sólo por el hecho de tener la referencia a la Denominación de Origen, situación que se hace más evidente al encontrar el nombre del Departamento cafetero “Santander” en el conjunto marcario, 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 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

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

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, Exp. 14 228885.

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 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 del producto designado, y de manera especial, **imitar** y **evocar** la Denominación de Origen Protegida “CAFÉ DE SANTANDER” para su mismo producto designado.

VI. PETICIÓN

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

1. Declarar que la marca “**Café Arrecho**” (Mixta) está incurso en los supuestos de hecho contenidos en los literales i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
2. Negar el registro como marca del conjunto “**Café Arrecho**” (Mixta) para identificar productos de café en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

Proyectó: María Fernanda Devia Monroy
Revisó: Daniel Gutiérrez Pérez - Abogado Dirección Jurídica
Vobo: Lilia Helena Borrero Restrepo - Directora Jurídica
Rafael Enrique Romero Cruz - Director Administrativo Corporativo