

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

Expediente: SD2025/0031377
Signo solicitado: **Mazamorra Paísa TRADICIÓN DE LOS ABUELOS (Mixta)**
Cobertura: Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza
Solicitante: Adelaida Posada Sepúlveda

I. MEMORIAL DE IRREGISTRABILIDAD

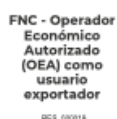
REYNALDO ANDRÉS DÍAZ MEDINA mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 80.088.086 de Bogotá, en mi calidad de Primer Gerente Auxiliar y, en consecuencia, representante legal de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** (en adelante, la "Federación") 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. 1064 del 16 de abril del 2025, la señora Adelaida Posada Sepúlveda, solicitó el registro como marca del signo "**Mazamorra Paísa TRADICIÓN DE LOS ABUELOS**" (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; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; preparaciones a base de cereales; papilla de harina de maíz con agua o leche [hominy] / hominy [maíz descascarillado] / maíz descascarillado [hominy]; sémola de maíz descascarillado; copos de maíz / hojuelas de maíz; harina de maíz; maíz molido; tortillas de harina o maíz; harinas y preparaciones a base de cereales; los cereales preparados para la alimentación humana, por ejemplo: los copos de avena, los chips de maíz, la cebada mondada, el bulgur, el muesli.

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

En efecto, mediante Resolución No. 4819 del 4 de marzo de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio declaró la protección de la Denominación de Origen **Café de Colombia**, cuyas particularidades son las siguientes:

- Producto distinguido: Café de la especie arábica
- Zona geográfica
Delimitación política: **COLOMBIA**
Delimitación geográfica: Zona cafetera colombiana localizada entre latitud norte 1° a 11°15'; longitud oeste de 72° a 78° y altitud de 400 a 2500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).
- Características: *“Suave, de taza limpia, con acidez y cuerpo medio/alto, aroma pronunciado y completo, propio del café proveniente únicamente de la especie arábica, cuyas características se deben a los factores humanos de sometimiento al proceso de beneficio húmedo, de recolección selectiva, con un alto componente manual, a ser cultivado por cafeteros de tradición y conocimiento, con procesos de selección esmerados y controlados”.*

Debe 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 Colombia”, antes entendida como una expresión explicativa del

género del producto y de su origen geográfico (Colombia), 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 presente escrito 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, como en el presente caso, 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, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.”
(Subrayado y negrilla fuera de texto)

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

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

SIGNO SOLICITADO	SIGNO PROTEGIDO
 Mazamorra Paisa TRADICIÓN DE LOS ABUELOS (Mixta)	CAFÉ DE COLOMBIA (Denominación de Origen)

El signo solicitado corresponde a una marca mixta compuesta por elementos denominativos y gráficos. El componente denominativo está integrado por la expresión “Mazamorra Paisa Tradición de los abuelos”, en la cual se destaca visualmente la palabra “Paisa” mediante una tipografía cursiva, estilizada y de mayor tamaño, con un diseño dinámico que sobresale frente al resto del texto. El componente gráfico está conformado por una mazorca amarilla parcialmente envuelta en hojas verdes, sobre la cual reposa un sombrero típico antioqueño de ala ancha; adicionalmente, en la parte inferior izquierda se representa un carriel, elemento tradicional asociado a la cultura paisa.

En ese sentido, informamos al Despacho que la marca solicitada, al incorporar el término “**Paisa**” para identificar **productos de café**, establece una referencia directa al departamento de Antioquia, dado que se trata de una expresión comúnmente empleada como gentilicio para referirse a los antioqueños. Este aspecto adquiere especial relevancia si se considera que dicho departamento es ampliamente reconocido por su tradición cafetera y hace parte de la zona geográfica protegida por la Denominación de Origen *Café de Colombia*. Por tanto, la inclusión de este término permite establecer una asociación inmediata y directa entre la marca solicitada y la región amparada por la Denominación de Origen.

Lo anterior puede corroborarse con la nota informativa que se anexa (Anexo 1), en la que se evidencia que la expresión “PAISA” constituye un regionalismo propio del departamento de Antioquia, ampliamente utilizado con un significado cultural específico, tal como se describe a continuación:

¿Por qué les dicen 'paisas' a los antioqueños?

El término se comenzó a desarrollar desde el siglo XVIII y es muy usado.



Los arrieros son un símbolo de los paisas. Foto: Archivo/Daniel Bustamante



david calle

04.02.2022 14:05 | Actualizado: 04.02.2022 14:58



Compartir



Guardar



Reportar



Resumen



Comentar

En la actualidad se le denomina paisa los habitantes de **Antioquia**, como una especie de segundo gentilicio al oficial que es antioqueño, pero esto no fue fortuito y tiene un valor histórico y cultural.

2

Ante una eventual concesión del registro de la marca “**Mazamorra Paisa TRADICIÓN DE LOS ABUELOS**” (Mixta), los consumidores se verían expuestos a un riesgo concreto de confusión, al encontrar en el mercado productos de café que **evocan o imitan** la Denominación de Origen *Café de Colombia*. De forma inmediata, el uso del término “Paisa”, en conjunto con los demás elementos del signo, podría inducir al público a pensar que los productos ofrecidos bajo dicha marca tienen relación con aquellos que ostentan las cualidades de origen, reputación y calidad protegidas por la Denominación de Origen.

En consecuencia, el signo solicitado configura una evocación indebida de la Denominación de Origen *Café de Colombia* para identificar exactamente el mismo tipo de producto: café. Es importante recordar

² Atehortua, D. a. C. (2022, February 4). ¿Por qué les dicen “paisas” a los antioqueños? El Tiempo.

<https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/por-que-se-le-dice-paisa-al-antioqueno-etimologia-de-la-palabra-649512>

que las Denominaciones de Origen constituyen derechos colectivos de titularidad estatal, cuyo uso está regulado por un régimen especial de autorizaciones. Por tanto, resulta incompatible con la naturaleza jurídica de esta figura permitir el registro de signos que reproduzcan, evoquen o incorporen expresiones que conforman su identidad conceptual, especialmente cuando se pretende identificar productos idénticos a los amparados por la Denominación.

De forma paralela, se considera de especial relevancia recordar al Despacho que **el uso de gentilicios asociados a poblaciones incluidas y/o características de 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, **deberá determinarse si el gentilicio utilizado dentro de la configuración del signo solicitado, visto este en el total de sus componentes y en relación con la cobertura a identificar, tiene la capacidad de reproducir, imitar o contener una denominación de origen protegida.**”³ (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 de café, se le recuerda al Despacho pronunciamientos previos que ha realizado esta entidad y que han permitido identificar la capacidad evocativa de un signo distintivo que utiliza el nombre de gentilicios propios de poblaciones incluidos en el ámbito territorial de las Denominaciones de Origen y que pretenden identificar productos de café:

- Expediente No. SD2020/0057219 – Solicitud de Registro de Marca **“Paiza Coffee”** (Mixta) en Clase 30.

*“Al respecto, es importante mencionar que **la expresión COFFEE corresponde a la traducción al inglés de la palabra Café, la cual, a pesar de encontrarse en idioma extranjero,** es comprensible por el consumidor colombiano debido a su amplio uso y a que es un vocablo aprendido en los primeros niveles de asignaturas de idiomas que forman parte de la educación básica en nuestro país .*

³ 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

Por otra parte, **“la palabra PAISA “es una abreviación del término “paisano”. Es un término local colombiano que identifica una cultura y al mismo tiempo, a quienes nacieron en la región de Antioquia y en el Eje Cafetero. Igualmente, hace referencia a un lenguaje y entonación típica de estos departamentos, ese “cantaito” que reconocen ya en otros países.”** . Antioquia es un departamento de Colombia, localizado al noroeste del país, “con tradición cafetera de más de 180 años que se refleja en la cultura. Su significativa diversidad geográfica produce una exquisita bebida suave con notas dulces”. El Eje Cafetero está conformado por los “departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, que juntos conforman el corazón de la Zona Cafetera”.

Por lo anterior, el signo PAISA COFFEE al hacer alusión al producto café y a una cultura, grupo de personas y un lenguaje de una región colombiana que es altamente reconocida por la producción de dicho bien, daría a entender al consumidor que el producto se encuentra protegido por la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA, o que posee las características de los bienes amparados por tal denominación, impactando de manera directa su decisión de elección.”⁴ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Expediente No. SD2018/0077430 – Solicitud de Registro de Marca “Café Sr. Opita” (Mixta) en Clase 30.

“De una visión en conjunto del signo solicitado CAFÉ SR. OPITA (Mixto) se observa como este transmite de manera indirecta la idea de un café oriundo del Departamento del Huila, siendo este precisamente el concepto contenido en la denominación de origen protegida CAFÉ DEL HUILA.

Entonces, la violación a la norma en cita ocurre por la combinación de todos los elementos del signo solicitado que 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 imitación y una contención de la denominación de origen, pues busca asemejarse a aquella y encerrar dentro de sí el mismo concepto.**

Igualmente, la norma es clara al indicar que las denominaciones de origen dejan de ser expresiones usuales o genéricas para convertirse en signos con un tipo especial

⁴ Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial. Resolución No. 46830 del 27 de julio de 2021. Expediente: SD2020/0069437.

de protección, mientras que su reconocimiento como tales permanezca vigente. 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.

Por otra parte, encontramos que dentro de los productos reivindicados por el aquí solicitante se encuentran el café, sus derivados y sucedáneos (cl. 30), existiendo una relación directa con el producto protegido por la denominación de origen CAFÉ DEL HUILA, razón por la cual se encuentra acreditado el segundo de los requisitos de la causal de irregistrabilidad en estudio⁵ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Expediente No. SD2019/0081301 – Solicitud de Registro de Marca “1000 Montañas 100% Colombiano” (Mixta) en Clase 30.

“Ahora bien, es necesario determinar si un consumidor asocia o confunde el signo solicitado como marca con la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA. Al respecto esta Delegatura considera que, el signo solicitado a registro evoca la denominación de origen protegida por esta Entidad, pues la inclusión de la expresión “100% colombiano” y el hecho que solo reivindica café, se crea 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 o condiciones 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 colombiano, así sea de forma indirecta, pues se colige que el producto protegido (CAFÉ) será 100% colombiano, resulta innegable que tal conducta puede ser catalogada como una reproducción, imitación o contención de la denominación de origen.

Igualmente, la norma es clara que las denominaciones de origen dejan de ser expresiones usuales o genéricas para convertirse en signos con un tipo especial de protección, mientras que su reconocimiento como tales permanezca vigente.

Así las cosas, la idea transmitida de la visión en conjunto del signo solicitado y los productos a proteger resulta evidentemente idéntico al de la

⁵ Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente Delegada. Resolución No. 40143 del 21 de julio de 2020. Expediente: SD2018/0077430.

denominación de origen protegida CAFÉ DE COLOMBIA⁶ (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**⁷ 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 por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”⁸ (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.**”⁹(Subrayado y negrilla fuera de texto)*

⁶ Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Resolución No. 6420 del 17 de febrero de 2021. Expediente: SD2019/0081301

⁷ 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 (...)**”.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 289-IP-2021.

⁹ Corte Constitucional. Sentencia de Unificación Núm. SU 072/18 del 5 de Julio de 2018.

Por otro lado, se le recuerda al Despacho 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 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, las expresiones “Colombia”, “Antioquia”, “**Paisa**” o cualquier otra similar, no pueden incorporarse en registros marcarios cuando se trata de signos que pretenden identificar el mismo producto designado por la Denominación de Origen y/o productos íntimamente relacionados.

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” (...)”*¹⁰
(Subraya fuera de texto)

2. Identidad de Productos

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

En segundo lugar, los productos que pretende identificar la marca solicitante comparten una clara identidad con el producto protegido por la Denominación de Origen **CAFÉ DE COLOMBIA**. 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:

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 76-IP-2007.

“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”¹¹ (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 “Mazamorra Paisa TRADICIÓN DE LOS ABUELOS” (Mixta) busca identificar los siguientes productos:

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; preparaciones a base de cereales; papilla de harina de maíz con agua o leche [hominy] / hominy [maíz descascarillado] / maíz descascarillado [hominy]; sémola de maíz descascarillado; copos de maíz / hojuelas de maíz; harina de maíz; maíz molido; tortillas de harina o maíz; harinas y preparaciones a base de cereales; los cereales preparados para la alimentación humana, por ejemplo: los copos de avena, los chips de maíz, la cebada mondada, el bulgur, el muesli.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se evidencia el inminente conflicto marcario derivado de la identidad de productos entre el signo solicitado y la Denominación de Origen “Café de Colombia”, toda vez que la marca “Mazamorra Paisa TRADICIÓN DE LOS ABUELOS” (Mixta) pretende identificar en la clase 30 el producto “café”, el cual corresponde exactamente al mismo producto protegido por dicha Denominación.

Este hecho genera un riesgo cierto de confusión directa para el consumidor promedio, quien podría asumir que los productos identificados por la marca solicitada se encuentran amparados por la Denominación de Origen, o que guardan algún vínculo de origen, calidad o autorización con ella. Además, es posible que el signo solicitado se utilice para identificar café en distintas presentaciones o preparaciones tales como café tostado, molido, en cápsulas, instantáneo o liofilizado los cuales son comercialmente intercambiables y perfectos sustitutos en el mercado.

Adicionalmente, respecto a los productos denominados “sucedáneos del café”, es decir, aquellos directamente derivados o utilizados como alternativas al café (por ejemplo, mezclas con cebada o achicoria), estos comparten la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización, configurando así una íntima conexidad competitiva con el producto protegido. Se trata de productos pertenecientes

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 218-IP-2018

al mismo género comercial, dirigidos al mismo público objetivo y que satisfacen necesidades equivalentes, lo cual refuerza aún más el riesgo de confusión y aprovechamiento indebido.

Ahora bien, en cuanto a los productos restantes cobijados por la solicitud marcaria, se estima que, de forma excepcional, podrían coexistir con la Denominación de Origen “Café de Colombia” en la medida en que no guardan una relación directa o sustancial con el producto designado por esta. Sin embargo, tal análisis de coexistencia parcial no mitiga el riesgo jurídico ni comercial derivado de la intención del solicitante de identificar café bajo el signo “**Mazamorra Paisa TRADICIÓN DE LOS ABUELOS**”.

En conclusión, los productos relacionados con café que pretende identificar la marca solicitada presentan una clara identidad y una marcada conexidad competitiva con los productos protegidos por la Denominación de Origen “Café de Colombia”. En virtud de ello, resulta innegable la configuración de un riesgo de confusión, asociación o evocación indebida, lo que justifica plenamente el escrito frente al presente registro marcario.

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

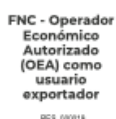
Teniendo en cuenta que una de las funciones principales de la Denominación de Origen es la de proteger al consumidor mediante la información clara sobre la procedencia y las características del producto que distingue, generando en aquel la confianza de que el bien que adquiere posee efectivamente las cualidades por las cuales fue protegida la Denominación de Origen, resulta claro que un producto de café que incluya la expresión “**PAISA**” puede llevar al consumidor a asumir que cualquier producto comercializado bajo dicho signo se encuentra directamente vinculado con el café que ostenta las características y calidades reivindicadas por la Denominación de Origen *Café de Colombia* es decir, su especie, cualidades organolépticas, zona geográfica de producción y demás factores naturales y humanos que lo identifican y lo hacen único en el mercado.

Como consecuencia de lo anterior, la eventual concesión del registro solicitado podría inducir a error tanto a los medios comerciales como al público consumidor respecto de las verdaderas características y calidades de los productos pretendidos, atribuyéndoles por el hecho de incorporar un elemento evocativo de la Denominación de Origen cualidades especiales que en realidad son propias y exclusivas de esta.

Además, no solo se vería afectada la libertad decisoria del consumidor quien podría elegir erradamente un producto que no satisface sus expectativas al no cumplir con las condiciones establecidas en el acto de protección y el reglamento de uso de la Denominación de Origen, sino que también se perjudicaría a los productores debidamente autorizados para utilizar dicha Denominación o el sello oficial¹² adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual únicamente puede ser incluido en los empaques de productos que cuenten con la autorización correspondiente. En consecuencia, estos



12



productores perderían la ventaja competitiva legítimamente adquirida frente a quienes pretenden aprovechar la reputación ajena sin cumplir los requisitos establecidos.

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 COLOMBIA” 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.”¹³ (Subraya y negrita fuera del texto)

Un consumidor que eventualmente encuentre los productos identificados con la marca solicitada estará más inclinado a adquirirlos solo por el hecho de contener una referencia a la Denominación de Origen, situación que se acentúa al observar la inclusión del nombre del departamento cafetero “Antioquia” dentro del conjunto marcario, lo que evidencia que el solicitante estaría aprovechando, de manera desleal e injustificada, el prestigio asociado a dicha Denominación. Esta afirmación se sustenta, además, en pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los que se ha reconocido que el uso de signos o referencias semejantes a una Denominación de Origen constituye una forma de aprovechamiento indebido 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”¹⁴

¹³ Proceso 140-IP-2012, caso “CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT”, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 20 de febrero de 2013.

¹⁴ 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 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 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 COLOMBIA**” 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 “**Mazamorra Paisa TRADICIÓN DE LOS ABUELOS**” (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 “**Mazamorra Paisa TRADICIÓN DE LOS ABUELOS**” (Mixta) para identificar productos de “café” y “sucedáneos 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: Ligia Helena Borrero Restrepo - Directora Jurídica
Rafael Enrique Romero Cruz - Director Administrativo Corporativo

