

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

Expediente: SD2025/0055717
Signo solicitado: **MALAGANA MOUNTAIN COFFEE (Mixta)**
Cobertura: Clases 30, 33, 41, 43 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza
Solicitante: Pedro Luis Valencia Cardona

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. SIGNO SOLICITADO

De acuerdo con el extracto de la solicitud del signo, publicado en la Gaceta No. 1072 publicada el 7 de julio de 2025, el señor Pedro Luis Valencia Cardona solicitó el registro como marca del signo **"MALAGANA MOUNTAIN COFFEE"** (Mixta) con la siguiente etiqueta:



El signo pretende identificar en el mercado, entre otros, los siguientes productos:

Clase 30: Café, y sucedáneos del café.

Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); Licores de café.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; Servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de hoteles, restaurantes, **cafés**-restaurantes y bares.

III. 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 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 un origen geográfico que dota al producto de calidades y características especiales.

Aunado a lo anterior, se debe tomar en consideración 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 la presente oposición son de titularidad del Estado colombiano, quien delegó la facultad para administrarlos 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.

IV. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO

El signo solicitado incurre en la prohibición de registro prevista en la **literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000**, esto es, reproduce y contiene una Denominación de Origen para identificar servicios de comercialización de los mismos productos y servicios designados 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)

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 irreregistrabilidad 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
 MALAGANA MOUNTAIN COFFEE (MIXTA)	CAFÉ DE COLOMBIA (DENOMINACIÓN DE ORIGEN)

Como se puede observar, el signo solicitado es una marca mixta cuyo elemento denominativo está compuesto por la expresión “**MALAGANA MOUNTAIN COFFEE**”, la cual está acompañada por una representación gráfica compuesta de una forma que se asemeja a una ventana y que contiene como elemento protagónico en su interior una pepa de café, arriba de la pepa de café hay figuras geométricas con círculos en su interior y debajo de la pepa de café hay una taza, hojas de una planta que se ubican sobre otro elemento visual que se asemeja a dos montañas; todo lo anterior se suma a la expresión “**MALAGANA MOUNTAIN COFFEE**” escrito en una tipografía especial.

La Dirección, al realizar el estudio de registrabilidad de la marca pretendida, deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

i. La marca pretendida menciona de manera explícita el internacionalmente reconocido sitio arqueológico de **MALAGANA** ubicado en el departamento de Valle del Cauca (incluido en el ámbito de protección del signo opositor, la Denominación de Origen protegida, Café de Colombia) y el cual es ampliamente reconocido por su historia e inmediatamente relacionado al país de Colombia

ii. Un signo distintivo que pretenda identificar “café” (producto protegido por la Denominación de Origen)” que además realice la asignación de un origen geográfico específico (incluido en el ámbito de protección territorial de la Denominación de Origen), es un signo que informará al consumidor que sus productos de café están asociados al afamado sitio arqueológico de MALAGANA, como resultado, presenta conflicto con la Denominación de Origen Café de Colombia.

iii. Las Denominaciones de Origen son titularidad del Estado colombiano y su respectivo uso, se encuentra permitido únicamente para los productores que cumplan con los procedimientos y/o requisitos establecidos en su declaración de protección

iv. En seguimiento al punto anterior, se resalta que el estudio y aplicación de las causales absolutas de irregistrabilidad invocadas (detalladas en los literales i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486 del 2000), en ningún caso, requieren que el **signo sea totalmente engañoso o que reproduzca totalmente las Denominaciones de Origen, por el contrario, solo es necesario que exista potencialidad de engaño o una referencia (evocación) a una Denominación de Origen**, como bien lo establece la Dirección en sus diferentes actuaciones administrativas, veamos:



Resolución N° 80487

Ref. Expediente N° SD2024/0014182

encerrar dentro de sí a otra” y evocar “Traer algo a la imaginación por asociación de ideas”⁸.

Frente a lo anterior, debe precisarse que la norma al referirse a los términos “reproduce, imita, contiene o evoca”, no exige que para la aplicación de la causal el signo que se solicita sea idéntico o coincida en todo o en parte en los elementos denominativos y gráficos con los de la denominación de origen protegida. Por lo tanto, la norma no requiere la identidad total entre la marca solicitada y la denominación de origen, para que el registro de aquélla sea negado.

Así, señalamos que, los elementos que componen la marca pretendida **son suficientes** para poder imitar y evocar a la Denominación de Origen opositora y tener la posibilidad de generar error ante el público consumidor. De conformidad con lo anterior, **resaltamos que la mera posibilidad de que se puedan generar una asociación al producto y territorio protegido, constituye un elemento suficiente para rechazar el registro de la marca pretendida** en seguimiento a lo determinado por la causal de irregistrabilidad invocada en el artículo 135, literal j): “... cuando su

uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad”.

En este orden de ideas, se debe realizar un análisis integral de la solicitud de registro y resaltar que: i) **la composición completa del conjunto marcario**, junto a ii) **la descripción de productos y servicios que pretende identificar**, lo que nos permite concluir que existen elementos suficientes para concluir que la marca solicitada informa equívocamente al consumidor de que se trata del mismo producto designado por el signo opositor y en consecuencia, genera en el público consumidor riesgos de confusión y/o asociación con la Denominación de Origen protegida, Café de Colombia.

Por lo anterior, se realiza una relación directa a los dos (2) elementos del signo opositor: **los productos y servicios designados** (por la intención de productos y servicios a identificar, y su representación gráfica) y **la zona geográfica protegida** por la Denominación de Origen “Café de Colombia” (por la referencia geográfica que puede transmitir la marca bajo estudio, MALAGANA MOUNTAIN COFFEE).

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:

“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”¹ (Negrilla fuera de texto)

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

“Corresponderá a la oficina nacional competente determinar si el signo solicitado “reproduce”, “imita” o “contiene” una denominación de origen protegida para los

¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Signos Distintivos. Resolución Núm.101961 del 28 de diciembre de 2015. Expediente: 15069497

mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad, a la luz de lo dispuesto en la causal establecida en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

*En este sentido si en el signo solicitado se hace uso del nombre de ciudades y departamentos de Colombia que hacen parte de la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con una denominación de origen, deberá establecerse si como consecuencia de ello y en relación con los productos y/o servicios reivindicados en la solicitud de registro, tiene la capacidad de reproducir, imitar o contener una denominación de origen protegida.*² (Subrayado y negrilla fuera de texto)

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

En este orden de ideas, se evidencia que la marca solicitada al incluir la expresión “, MALAGANA” está haciendo una referencia directa al famoso sitio arqueológico Malagana que a su vez realiza una **imitación** y **evocación** a la zona geográfica protegida por la Denominación de Origen “**Café de Colombia**” para identificar productos de café. Resaltamos al Despacho la importancia y reconocimiento que tiene el sitio arqueológico “MALAGANA” a nivel internacional como algo representativo de Colombia. En este respecto, es necesario tener en cuenta el pronunciamiento dado en la Resolución N° 66692 del 2025:

*“como quiera que se evidencia una asociación entre el término “TAYRO” (derivación o partícula de Tayrona) 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”.*³

En este apartado se evidencia como la asociación nominativa con un sitio turístico específico representativo del territorio protegido bajo la denominación de origen puede ser catalogado como un aprovechamiento injusto de la denominación de origen.

Sobre la protección a las denominaciones de origen también es importante tomar en cuenta los siguientes casos:

² 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

³ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de signos Distintivos. Resolución N° 66692 del 2 de septiembre de 2025. Expediente: SD2024/0004861

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

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

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

*Por ende, el consumidor al ver la similitud de productos y observar dicha expresión que se encuentra en el signo solicitado, sin tener algún elemento que evidencie que proviene del departamento de Boyacá, podría relacionarlo con la región que hace parte de la Denominación de Origen. Así las cosas, **la idea transmitida de la visión en conjunto del signo solicitado resulta idéntica al de la denominación de origen CAFÉ DEL HUILA, por lo que su uso por parte del solicitante podría ser catalogado como un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo protegido.**⁴ (Subrayado y en negrilla fuera de texto)*

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

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

⁴ Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Resolución No. 19616 del 12 de abril de 2022. Expediente: SD2020/0098100

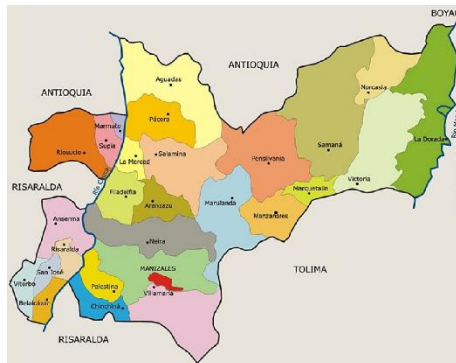
cafeteras de Colombia, delimitadas entre la latitud norte 1° a 11°15', longitud oeste 72° a 78° y altitud desde 400 a 2.500 metros sobre el nivel del mar (M.S.N.M.)

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

Asimismo, es importante mencionar **que los productos que se pretenden identificar con el signo solicitado, se relacionan directamente con los productos objeto de reconocimiento de la protección de la denominación de origen “Café del Colombia”,** toda vez que en la solicitud se hace relación a productos de café, elementos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, el signo solicitado identifica los mismos productos distinguidos por la denominación de origen (Café).⁵ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

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

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



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

⁵ Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Resolución No. 55275 del 11 de septiembre de 2020. Expediente: SD2020/0011622

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

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

Se puede evidenciar que los productos reivindicados por el aquí solicitante son, entre otros, “café y sucedáneos del café”, es decir exactamente los mismos productos que distingue la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA. En este sentido, es clara la conexión competitiva entre los productos del signo solicitado y el producto protegido por la Denominación de Origen, cumpliéndose así el segundo de los requisitos de la causal de irreregistrabilidad en estudio.”⁶ (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 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 formal⁷ 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

⁶ Superintendencia de Industria y Comercio. Director de Signos Distintivos. Resolución No. 34344 del 03 de junio de 2021. Expediente: SD2020/0071121

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 (...)”.

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.**”¹³ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

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

Respecto al uso a título informativo, le recordamos al Despacho que es necesario contar con una 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 Colombia) 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:

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

*“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” (...).”*⁹ Subraya fuera de texto.

2. IDENTIDAD Y CONEXIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

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 solicitada resultan compartir una clara identidad y conexidad competitiva 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:

“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.

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 76-IP-2007.

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 Achicoria [sucedáneo del café]; café; café molido; café tostado en granos; cacao; cacao en polvo; cacao y sucedáneos del café; café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; mezclas de cacao; polvo de cacao; preparaciones a base de cacao para la elaboración de bebidas; sucedáneos de cacao; sucedáneos del cacao y del café y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.¹⁰ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Según el anterior pronunciamiento jurisprudencial, señalamos que los signos en conflicto comparten una identidad de productos, toda vez que la marca “MALAGANA MOUNTAIN COFFEE”, busca identificar los siguientes productos y servicios:

Clase 30: Bebidas de café; café; café molido; café tostado en granos.

Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); Licores de café.

Clase 43: Servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés y restaurantes.

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 218-IP-2018.

Según lo anterior, se evidencia el inminente conflicto descrito anteriormente con la Denominación de Origen en razón a la identidad de productos que comparten los signos bajo estudio. Concretamente, se resalta que la marca pretendida identificará exactamente el mismo producto en clase 30 que protege la Denominación de Origen **Café de Colombia**, a saber: **Bebidas de Café y café** (en diferentes presentaciones), resultado inevitable que el consumidor promedio incurra en error respecto la naturaleza de los productos que pretende ofrecer el solicitante en el mercado.

Además, la marca Malagana Mountain Coffee, al evocar directamente el café y estar solicitada para la **Clase 33**, que comprende **licores de café**, podría inducir al público a asociar dichos productos con las características, cualidades y reputación amparadas por la Denominación de Origen Café de Colombia. Esta asociación errónea podría generar confusión respecto al verdadero origen geográfico y a los estándares de calidad que dicha denominación garantiza.

Respecto a los servicios pretendidos en la **Clase 43**, evidenciamos que los servicios de “cafés”, “cafeterías” o “restaurantes” son por definición el escenario comercial diseñados especialmente para el consumo de los productos de café, por cuanto son escenarios comerciales en los que el público consumidor puede adquirir café y bebidas de café con gran frecuencia y facilidad. Lo anterior, también permite visualizar que existe una alta posibilidad que el público consumidor pueda inferir razonablemente que este tipo de servicios de restaurantes y cafeterías son ofrecidos por empresarios que se dedican a la comercialización del café proveniente de Colombia.

Sobre el particular, llamamos su atención sobre el reciente pronunciamiento realizado por la Dirección de Signos Distintivos en el expediente SD2018/0054405 sobre la protección de Denominaciones de Origen en servicios en Clase 43:

“Considerando que, en el caso de haber registrado una denominación de origen, esta se debe ser proteger más cuidadosamente, dado que su ejercicio debe ser desarrollado sólo por las personas que están autorizadas para usarla, pues los productos protegidos deben contar las particularidades propias que dieron lugar a la protección como denominación de origen; que señala un lugar geográfico específico y una calidad especial. Sin embargo, para efectos de aplicar la causal se requiere que la reproducción e imitación genere un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o que implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

(...) Por otra parte, el signo solicitado a registro pretende distinguir: “Servicios de restaurante; restaurantes de autoservicio”, pertenecientes a la clase 43 Internacional, en donde comúnmente se comercializan productos lácteos que por supuesto incluyen el QUESO, evocación directa establecida por las expresiones PAIPA QUESOS Y TRADICIÓN incluida en el signo solicitado y,

la denominación de origen identifica: “Queso”, producto perteneciente a la clase 29 Internacional.”¹¹ (Subrayado fuera de texto)

Como resultado de lo expuesto, se evidencia que los productos y servicios que pretende identificar la marca solicitada **MALAGANA MOUNTAIN COFFEE (Mixta)** identifican con exactitud el producto protegido por la Denominación de Origen e identifica productos íntimamente relacionados. 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.

1. 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 palabra “**MALAGANA**”, 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 Colombia**(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”¹², 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 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

¹¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 30056 del 23 de julio de 2019. Expediente Núm. SD2018/0054405.

¹² 

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)

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/calidades de los productos pretendidos y, de manera especial, **imitar** y **evocar** la Denominación de Origen Protegida “**Café de Colombia**” para identificar exactamente los mismos productos para la cual esta fue declarada.

VI. SOLICITUD

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

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

1. Negar el registro como marca del conjunto “MALAGANA MOUNTAIN COFFEE” (Mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 30, 33 y 43 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
Revisó: Daniel Gutiérrez Pérez - Abogado Dirección Jurídica
Vobo: Ligia Helena Borrero Restrepo - Directora Jurídica
Rafael Enrique Romero Cruz - Director Administrativo Corporativo