

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70791

Ref. Expediente N° SD2025/0002947

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 16 de enero de 2025, Juandiego Ulises Sanchez Henao, solicitó el registro de la Marca MONTALCINO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1058, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal k) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

Contenga una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

Concepto de la norma

A efectos de establecer si es posible dar alcance a la norma transcrita, se requiere únicamente de dos requisitos: el primero de ellos corresponde a que se trate de una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. En efecto, debe existir la prueba idónea, en donde conste la debida protección mediante la declaración de denominación de origen.

Adicionalmente, el signo solicitado debe o contener la denominación de origen, sin embargo esta causal no impone condiciones adicionales referentes a la cobertura del signo pretendido, únicamente refiere a la cobertura de la denominación de origen, con lo cual

¹ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Ref. Expediente N° SD2025/0002947

solamente requiere de la presencia de los dos supuestos antes enunciados.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



El cual pretende identificar los siguientes productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.

A efectos del literal k) del artículo 135 de la Decisión 486, la protección conferida a las denominaciones de origen para vinos y bebidas espirituosas es reforzada, absoluta y erga omnes: basta verificar (i) la existencia de una DO protegida para vinos/espirituosos y (ii) que el signo solicitado la contenga. Esta causal no supedita su aplicación a la clase reivindicada, no exige análisis de confundibilidad ni prueba de aprovechamiento injusto; su finalidad es impedir cualquier apropiación marcaria —directa o mediada— del nombre protegido del vino o de su especificación geográfica, preservando la unicidad del vínculo entre el producto amparado y su terruño.

En el caso concreto, la denominación de origen protegida es **BRUNELLO DI MONTALCINO**, cuyo núcleo geográfico “**Montalcino**” identifica la zona vitivinícola específica que, junto con los factores naturales y humanos, confiere al vino su reputación y cualidades. En el ámbito de los vinos, el topónimo no es un accesorio prescindible del nombre protegido: es un componente esencial e indivisible de la DO. Por ello, cuando un signo pretende registrar **MONTALCINO** aisladamente, encierra dentro de sí el elemento nuclear de la denominación **BRUNELLO DI MONTALCINO**, permitiendo su reconocimiento directo por el público y cumpliéndose, así, el requisito de “**contener**” previsto por el literal **k)**.

Aceptar el registro del signo **MONTALCINO** —aunque sea para prendas de vestir (Clase 25)— desnaturalizaría el régimen reforzado de protección, pues fragmentaría la exclusividad del nombre protegido, abriría la puerta a su banalización en mercados ajenos y facilitaría una asociación con la indicación vitivinícola. Precisamente para evitar esa dilución simbólica y el traslado indebido de reputación —incluso fuera del sector de bebidas—, el literal k) proscribiera cualquier registro de signos que contengan una DO de vinos o espirituosos, sin contemplar excepciones por autorización (a diferencia del literal m)). Así, la sola presencia del topónimo “**Montalcino**” en el signo solicitado activa la prohibición absoluta, con independencia de los demás elementos denominativos o gráficos que lo acompañen.

Resolución N° 70791

Ref. Expediente N° SD2025/0002947

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca MONTALCINO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza², solicitada por Juandiego Ulises Sanchez Henao, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Juandiego Ulises Sanchez Henao, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 15 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

² 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.