

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

Expediente: SD2025/0078540
Signo solicitado: **La Rolita (Nominativa)**
Cobertura: Clase 30, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza
Solicitante: Carlos Andrés Mejía Zacipa

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 un memorial de irregistrabilidad en contra de la solicitud de registro en referencia por las razones que expongo a continuación:

I. SIGNO SOLICITADO

De acuerdo con el extracto de la solicitud del signo, publicado en la Gaceta No. 1076 del 19 de agosto del 2025 Carlos Andrés Mejía Zacipa, solicitó el registro como marca del signo **La Rolita (Nominativa)**.

El signo pretende identificar en el mercado los siguientes productos y servicios:

Clase 30: Bebidas a base de café; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café, preparadas; bebidas compuestas principalmente de café; bebidas de café; bebidas de café, preparadas; bebidas heladas a base de café; café; café aromatizado; café descafeinado; café en grano sin tostar; café en polvo en bolsas de filtro; café enriquecido con proteínas; café instantáneo; café molido; café preparado; café preparado en forma líquida; café sin cafeína; café tostado en granos; cápsulas de café, llenas; cápsulas monodosis de café; corteza de chocolate con granos de café molidos; esencias de café; extracto de café; frutos de café procesados; granos de café cubiertos de chocolate; granos de café tostados; paquetes de café instantáneo de una sola ración; preparaciones y bebidas a base de café.

Clase 35: Servicios de tiendas minoristas en línea de café; servicios de venta minorista de café.

Clase 43: Cafés; servicios de bares de café y té; servicios de cafés; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías.

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

Debe tenerse en cuenta que, en virtud de la declaración de protección mencionada, la expresión **“Café de Colombia”**, antes entendida como una simple indicación del género del producto y de su origen geográfico (Colombia), quedó sometida a un régimen especial de protección que restringe su utilización exclusivamente al procedimiento de **“autorización de uso”**, e impide el registro de marcas que “reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes”. En este mismo sentido, corresponde señalar que el artículo 220 de la Decisión 486 de 2000 dispone expresamente que las Denominaciones de Origen **“no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen”**.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que los derechos prioritarios que sustentan la presente oposición son de titularidad del Estado colombiano, quien delegó la facultad para administrar en la Federación, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 208 de la Decisión 486 de 2000 y en el numeral 7.2 del Capítulo VII del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Considerando lo anterior, es claro que las causales de irregistrabilidad relacionadas con la protección de Denominaciones de Origen

pueden ser invocadas por un tercero a través del procedimiento de oposiciones, como en el presente caso, o invocadas de oficio por parte de la oficina nacional competente.

III. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO

El signo solicitado incurre en la prohibición de registro prevista en la **literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000**, esto es, reproduce e imita una Denominación de Origen para identificar el mismo producto designado en su declaración de protección, así como para productos y servicios íntimamente relacionados. En efecto, el artículo 135 mencionado dispone:

“No podrán registrarse como marca los signos que:

(...) j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad
(Subrayado y negrilla fuera de texto)

Igualmente, incurre en la prohibición de registro prevista en el **literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000**, a saber, puede engañar al público respecto a las características del producto a identificar. Es así que el artículo mencionado dispone lo siguiente:

“No podrán registrarse como marca los signos que:

(...) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

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

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

SIGNO SOLICITADO	SIGNO PROTEGIDO
La Rolita (Nominativa)	CAFÉ DE COLOMBIA (Denominación de Origen)

El signo solicitado está conformado por la expresión “**La Rolita**”, término de uso común en Colombia para referirse coloquialmente a una mujer bogotana, esto es, una persona originaria de la ciudad de Bogotá, capital de la República.

Se señala que la marca bajo estudio, al hacer uso de la expresión “**La Rolita**”, transmite e informa, en todas las oportunidades, un vínculo directo con un origen geográfico específico (Bogotá). Al emplearse para distinguir café (Clase 30) y servicios íntimamente relacionados en las Clases 35 y 43, induce al consumidor a asociar tales productos con las características, calidades y reputación que goza la Denominación de Origen “**Café de Colombia**”.

De esta manera, nos encontramos frente a un signo que **evoca conceptualmente la Denominación de Origen** y que transmite al consumidor un origen geográfico determinado en relación con el café colombiano, lo que genera riesgo de confusión y asociación indebida, así como un aprovechamiento injusto del prestigio colectivo de la Denominación protegida.

Por consiguiente, el signo solicitado imita y evoca la Denominación de Origen “**Café de Colombia**” para identificar productos de café y servicios complementarios. 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 referencia a expresiones geográficas o gentilicios asociados al contenido y concepto de la Denominación, máxime si se trata de signos destinados a 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, expresiones como “Café Colombiano” o las que evocan un origen colombiano específico, no pueden incorporarse en registros marcarios cuando se trata de signos que pretenden identificar el mismo producto designado por la Denominación de Origen, así como servicios complementarios o sustitutos.

Así las cosas, constituye una infracción el uso de expresiones que evocan o conforman la Denominación 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” (...)”¹ (Subraya fuera de texto).

Además, pretende identificar productos de café; esta postura ha sido aceptada y adoptada por esta entidad en múltiples ocasiones, por ejemplo, la decisión en firme y adoptada para la registrabilidad de la marca “Paiza Coffee” (Mixta) por medio de la Resolución No. 46830 del 27 de julio de 2021:

“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:

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 76-IP-2007.

(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 absolutas² (Subrayado y negrillas fuera de texto)

En la Resolución No. 46830 de 2021 (Paiza Coffee), la Superintendencia concluyó que la sola inclusión del término **“Paiza” resultaba suficiente para evocar la Denominación de Origen “Café de Colombia”**, por cuanto aludía a una cultura y a un territorio comprendido dentro de la zona protegida, induciendo al consumidor a creer que el café estaba amparado por la DO.

Ese mismo razonamiento resulta plenamente aplicable frente al caso bajo examen. El signo “La Rolita” (Nominativa) incorpora una expresión coloquialmente utilizada para referirse a una mujer oriunda de Bogotá, capital de Colombia. Si bien Bogotá no se encuentra incluida dentro

² Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Resolución No. 46830 del 27 de julio de 2021. Expediente: SD2020/0057219

de la delimitación geográfica de la Denominación de Origen, el uso de este gentilicio potencia la capacidad evocativa del signo y refuerza el riesgo de confusión, transmitiendo al consumidor la idea de que el café identificado bajo esta marca proviene de un origen geográfico colombiano amparado por la D.O. “Café de Colombia”, y que cuenta con sus calidades, prestigio y reputación colectiva.

En este sentido, la coherencia de la autoridad administrativa exige aplicar el mismo criterio al presente caso, pues la utilización de gentilicios o expresiones culturales asociadas a Colombia para identificar café genera, de manera inequívoca, un riesgo de evocación indebida de la Denominación de Origen “Café de Colombia”.

2. Identidad y Conexidad Competitiva 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 se encuentra comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a efectos del presente análisis.

En segundo lugar, los productos y servicios que pretende identificar la marca solicitante “La Rolita” en las Clases 30, 35 y 43, 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 señalado 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 servicios³ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Según el anterior pronunciamiento jurisprudencial, señalamos que los signos en conflicto comparten identidad y conexidad competitiva de productos y servicios, toda vez que la marca “**La Rolita**” (Nominativa) solicitada por el señor **Carlos Andrés Mejía Zacipa**, busca identificar los siguientes productos y servicios:

Clase 30: Café en todas sus presentaciones (tostado, molido, soluble, verde).

Clase 35: Servicios de venta y comercialización de café.

Clase 43: Servicios de cafeterías y expendio de café.

En virtud de lo expuesto, resulta evidente la existencia de un conflicto directo entre la marca solicitada y la Denominación de Origen “Café de Colombia”, en tanto ambos signos pretenden identificar el mismo producto en la Clase 30: **café**, en sus diferentes presentaciones. Esta coincidencia de productos no solo revela una identidad incuestionable, sino que también incrementa significativamente el riesgo de que el consumidor promedio se vea inducido a

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 218-IP-2018.

error respecto del verdadero origen empresarial de los productos ofrecidos por el solicitante, generando confusión sobre su vínculo, aval o procedencia.

Adicionalmente, conforme a lo previsto en el artículo 220 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, las Denominaciones de Origen protegidas no pueden ser consideradas comunes ni genéricas mientras subsista su protección en el país de origen. Bajo este marco, expresiones que evocan la procedencia colombiana, como “Rolita” (gentilicio asociado a Bogotá, capital de Colombia), no pueden interpretarse como simples denominaciones coloquiales o descriptivas, ya que en el contexto cafetero dicha evocación está inequívocamente asociada a la Denominación de Origen “Café de Colombia”. Esta asociación refuerza su carácter distintivo, exclusivo y amparado por un régimen jurídico especial.

La utilización de la expresión “La Rolita” dentro del signo solicitado, especialmente tratándose de una marca destinada a distinguir café y servicios relacionados, constituye una evocación directa e indebida de la Denominación de Origen “Café de Colombia”. Esta utilización no solo resulta engañosa frente al consumidor, sino que afecta negativamente los intereses colectivos representados en el sistema de protección de la Denominación de Origen, al facilitar el aprovechamiento injustificado de su prestigio, reputación y calidad certificada.

En cuanto a los servicios comprendidos en la Clase 35, la marca “La Rolita” pretende amparar actividades de comercialización, distribución y venta de café y productos afines. Tales servicios guardan una conexidad directa y funcional con el producto protegido por la Denominación de Origen “Café de Colombia”, toda vez que su finalidad es precisamente poner dicho producto en el mercado. En este contexto, el uso de una expresión evocativa del origen colombiano como “La Rolita” induce al consumidor a suponer que los establecimientos o plataformas que ofrezcan dichos servicios cuentan con la autorización, respaldo o vínculo con la Denominación de Origen, aprovechando injustamente su reputación y el reconocimiento adquirido por décadas a nivel nacional e internacional. Este tipo de evocación contraviene la finalidad esencial de las Denominaciones de Origen, que es garantizar la veracidad del origen y la calidad certificada de los productos que las ostentan.

Respecto de la Clase 43, que comprende servicios de cafeterías, expendio y preparación de bebidas a base de café, la conexión con la Denominación de Origen “Café de Colombia” resulta aún más evidente. El consumidor promedio, al encontrar un establecimiento identificado con la expresión “La Rolita”, asociará de inmediato que el café ofrecido en dicho lugar proviene del territorio amparado por la Denominación, atribuyéndole sus características diferenciales y su prestigio. Esta evocación indebida genera un riesgo de confusión sobre la procedencia del producto servido, compromete la integridad del signo protegido y desvirtúa el propósito del régimen de protección especial conferido por la Decisión 486, en tanto facilita el aprovechamiento parasitario del prestigio colectivo que distingue al “Café de Colombia” frente a otros cafés en el mercado.

En consecuencia, se concluye que los productos y servicios identificados por la marca nominativa “La Rolita” comparten identidad con aquellos amparados por la Denominación de Origen invocada. Ello da lugar, de manera innegable, a un riesgo real de confusión y/o asociación indebida en el mercado, en contravía del ordenamiento marcario y del régimen especial de protección conferido a las Denominaciones de Origen.

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.

Lo anterior implicaría que los consumidores, al visualizar la marca solicitada en el comercio, asuman que cualquier producto comercializado bajo la expresión “**La Rolita**” goza de las características y calidades reivindicadas por la Denominación de Origen “Café de Colombia” (especie, características, zona geográfica y demás factores naturales y humanos), e incluso que dichos productos han sido autorizados para utilizar la Denominación de Origen.

Como consecuencia de lo anterior, la eventual concesión del registro solicitado podría engañar a los medios comerciales y al público consumidor al brindarle características y cualidades a los productos que pretenda identificar, atribuidos por el hecho de evocar la Denominación de Origen a través de la expresión “La Rolita”. **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 autorizado para usar la mencionada Denominación de Origen** o el respectivo sello oficial adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual puede ser usado en los empaques que cuenten con la autorización correspondiente de la “Denominación de Origen Protegida”⁴, perdiendo así su ventaja competitiva.

Un consumidor que eventualmente encuentre los productos o servicios identificados con la marca “**La Rolita**” estará más inclinado a adquirirlos sólo por el hecho de evocar la Denominación de Origen, al asociar dicha expresión con un origen geográfico colombiano específico (Bogotá) y, en consecuencia, con el prestigio y reputación del “Café de Colombia”. 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 un 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”⁵



4

⁵ Botana Agra, Manuel José. “Las denominaciones de origen”, Tomo XX, Vol. 2 Tratados de Derecho Mercantil, Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001. Citado por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 28360 de mayo 29 de 2015, Expediente Núm. 14 228885.

Evidenciamos que es posible que se configure un posible engaño al que se verán expuestos los consumidores y demás participantes del mercado, debido a que el eventual registro de una marca para identificar productos relacionados con el Café de Colombia, al hacer referencia a la procedencia geográfica asociada a factores naturales y humanos (Colombia), las cuales dotan al producto de especiales características, calidades y reputación en el mercado. La anterior afirmación fue ratificada por este Despacho, al resolver la solicitud de registro de la marca SABORICA, en la que señaló:

“Por último, en relación con la causal de irreregistrabilidad consagrada en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se aclara que la aplicación o no de alguno de las causales analizadas no excluye la aplicación de la causal anteriormente referida, cuando el signo es susceptible de inducir a error al consumidor sobre aspectos como la naturaleza o el origen del producto.”

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.

IV. CONCLUSIONES

De conformidad con lo anterior, se concluye que el signo solicitado a registro, al incluir la expresión **“La Rolita”**, deviene en irreregistrable, al encontrarse incurso en los supuestos de hecho establecidos en los literales i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. El signo resulta engañoso respecto de las características y calidades de los productos que pretende distinguir y, en particular, **evoca indebidamente la Denominación de Origen protegida “Café de Colombia”** para productos y servicios que guardan una relación directa o complementaria con el producto amparado por dicha denominación. Esta situación configura un riesgo evidente de confusión, asociación y aprovechamiento injusto de su reputación.

I. PETICIÓN

En virtud de lo expuesto, solicito a la Superintendencia de Industria y Comercio lo siguiente:

1. Negar el registro de la marca **La Rolita** (Nominativa), solicitada por el señor **Carlos Andrés Mejía Zacipa**, para identificar productos y servicios de las Clases **30, 35 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
Vobo: Daniel Gutiérrez Pérez- Abogado Dirección Jurídica
Ligia Helena Borrero - Directora Jurídica
Rafael Enrique Romero Cruz- Director Administrativo Corporativo