

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

Expediente: SD2025/0080077
Signo solicitado: **GonaWinDua Cooperativa (Mixta)**
Cobertura: Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza
Solicitante: COOPERATIVA GONAWINDÚA

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 irreregistrabilidad 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.1077 del 29 de agosto de 2025, la COOPERATIVA GONAWINDÚA solicitó el registro como marca del signo “**GonaWinDua Cooperativa**” (Mixta) con la siguiente etiqueta:



El signo pretende identificar en el mercado los siguientes productos:

Clase 30: Café; café molido; café en grano sin tostar; cacao; nibs de cacao.

III. EL SIGNO PREVIAMENTE PROTEGIDO

El presente memorial de irreregistrabilidad se sustenta en los derechos prioritarios derivados de la declaratoria de protección de la **Denominación de Origen Café de la Sierra Nevada**, 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.2484 del 30 de enero de 2017, el Superintendente de Industria y Comercio declaró la protección de la Denominación de Origen **Café de la Sierra Nevada**, cuyas particularidades son las siguientes:

- Producto distinguido: Café
- Zona Geográfica:
Delimitación política: Departamentos de César, Guajira y Magdalena
Delimitación geográfica: Los territorios ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran localizados en los rangos de 10.2° hasta 11.3° de latitud norte y desde 72.7° hasta 74.2° de longitud oeste (departamentos de Guajira, Cesar y Magdalena). Los territorios de la Serranía del Perijá o Serranía de los Motilones, se encuentran localizados en los rangos de 7° hasta 11° de latitud norte y 72° hasta 73.6° de latitud oeste (departamentos de Cesar, Guajira)
- Características: *“Café arábigo lavado suave que crece en la zona de producción cafetera específica definida en los documentos aportados, se caracteriza sensorialmente por poseer taza limpia y balanceada con cuerpo medio – alto y uniforme; acidez media, con sabores asimilables a chocolate. En su fragancia y aroma se perciben notas dulces y anuegadas”*

Debe tenerse en cuenta que entre el producto designado y la zona geográfica delimitada existe 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, las Denominaciones de Origen transmiten al consumidor una información referente no a 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.

Además, es importante tener en cuenta que, tras la declaración de protección, la expresión “Café de la Sierra Nevada”, que antes solo describía el tipo de producto y su origen geográfico (Sierra Nevada de Santa Marta), quedó bajo un régimen especial. Esto significa que su uso sólo puede hacerse mediante una “autorización de uso” otorgada por la autoridad competente, y que no pueden registrarse marcas que la reproduzcan, imiten o contengan, ya sea para los mismos productos o para otros diferentes. En el mismo sentido, el artículo 220 de la Decisión 486 de 2000 establece que **las Denominaciones de Origen no se considerarán comunes o genéricas mientras mantengan su protección en el país de origen.**

Finalmente, debe tenerse en cuenta que los derechos prioritarios que sustentan el presente memorial de irregistrabilidad 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.

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, imita y contiene una Denominación de Origen para identificar el mismo producto designado en su declaración de protección, así como productos 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).*

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).*

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

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

SIGNO SOLICITADO	SIGNO PROTEGIDO
	CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA (Denominación de Origen)

Como se puede observar el signo solicitado es una marca mixta que incluye la expresión “**GonaWinDua Cooperativa**” en una tipografía especial, la cual se encuentra acompañada por la ilustración gráfica de unas montañas, un aparente río que cruza a través de ellas, y unas manos.

Al respecto, es importante resaltar que en la Sierra Nevada de Santa Marta viven cuatro pueblos indígenas: Los Arhuacos (o Ikas), Los Wiwas, Los Kogis, y Los Kankuamos. Para los Wiwas, “GonaWinDua”, es el nombre común y ancestral para referirse a la Sierra Nevada de Santa Marta, la enorme montaña verde y pico blanco que ha sido su hogar desde el principio de su historia. En este orden de ideas, se evidencia que el conjunto marcario bajo estudio realiza una imitación y referencia a la zona geográfica protegida por la Denominación de Origen “**Café de la Sierra Nevada**”.

Lo anterior se encuentra especialmente reforzado al considerar que la marca pretendida busca identificar el mismo producto protegido, como resultado, se evidencia que la marca “**GonaWinDua Cooperativa**” (Mixta) para identificar productos de café, transmite inequívocamente el concepto de un café propio o proveniente del territorio protegido por la Denominación de Origen **Café de la Sierra Nevada**.

De conformidad con lo expuesto, la eventual concesión de la marca solicitada “**GonaWinDua Cooperativa**” (Mixta), generará que los consumidores se encuentren frente a un riesgo de confusión inminente, toda vez que encontrarán en el mercado productos de café, y erróneamente se asumiría que los productos promocionados o identificados con la marca

ostenta las características de calidad y origen del producto protegido por la Denominación de Origen referida.

Por consiguiente, el signo solicitado **imita** (se ejecuta a ejemplo o semejanza) y **evoca** (hace referencia directa) la Denominación de Origen “**Café de la Sierra Nevada**” para identificar su mismo producto designado, ya que su conjunto marcario evoca, sin duda alguna, en la mente del consumidor la Denominación de Origen “**Café de la Sierra Nevada**”.

De conformidad con lo anterior y al determinar la capacidad evocativa de un signo distintivo destinado a identificar productos de café, se le recuerda a la Dirección, con fines informativos los pronunciamientos previos que ha realizado esta entidad y que han permitido identificar la capacidad evocativa de un signo distintivo que utiliza nombres, expresiones o aspectos culturales de las comunidades indígenas ubicadas dentro de las zonas geográficas protegidas por las Denominaciones de Origen y que pretenden identificar productos de café:

- Expediente No. SD2019/0034161 – Solicitud de Registro de Marca “GÜIRKANAN” (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 LA SIERRA NEVADA. Al respecto esta Dirección considera que, el signo solicitado a registro evoca la denominación de origen protegida por esta Entidad, pues la inclusión de la imagen de indígenas que habitan la sierra nevada, junto con un paisaje similar a esta y una taza de café en su conjunto marcario, hace alusión al concepto de café de la Sierra Nevada.

Es decir, si bien, el signo solicitado a registro consiste en la denominación GÜIRKANAN, no se puede ignorar que el hecho de contener una parte gráfica que evoque la sierra nevada y una taza de café genera la misma idea que la expresión “CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA”, cuya reproducción, imitación o inclusión en otro signo distintivo está explícitamente prohibida por la norma andina del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486.

En consecuencia, el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad, ya que evoca la denominación de origen protegida “CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA”, aprovechándose injustamente de su reputación, calidad, y demás características que se deben exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, máxime cuando lo que se pretende proteger son los mismos productos protegidos por esta - café.

De otro lado, se puede apreciar que, al presentar similitudes susceptibles de generar confusión entre la marca solicitada y la denominación de origen opositora, se induce a error al público consumidor, pues es claro que el signo solicitado evoca el mismo concepto contenido en la denominación de origen protegida, motivo por el cual se puede deducir que el público consumidor puede ser inducido a error al momento de adquirir los productos que se pretenden identificar, pues creerán que estos tiene el respaldo de la denominación de origen otorgada.” (Negrilla y subrayado por fuera del texto original)

- Expediente No. SD2021/0047647 1 – Solicitud de Registro de Marca “ZEY ZEY” (Mixta) en Clase 30:

“Ahora bien, es necesario determinar si un consumidor asocia o confunde el signo solicitado ZEY ZEY (mixto) con la denominación de origen CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA.

Al respecto, esta Dirección considera que el signo solicitado a registro evoca la denominación de origen protegida por esta entidad, pues la inclusión de la imagen de un indígena que habita en la sierra nevada, junto con un paisaje similar a esta

y una taza de café en su conjunto marcario, hace alusión al concepto de Café de la Sierra Nevada. De hecho, la expresión ZEY ZEY hace parte de la lengua Arhuaca y significa “Alegría” “feliz o emocionado”5 ”.

Es decir, el signo solicitado a registro consiste en la denominación ZEY ZEY, palabra que hace parte de la lengua Arhuaca una de las cuatro comunidades que habita en la Sierra Nevada, y por ende no se puede ignorar el hecho de contener una parte gráfica que evoque la sierra nevada, una taza de café y dicha expresión, estos elementos en conjunto, generan la misma idea que la expresión “CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA”, cuya reproducción, imitación o inclusión en otro signo distintivo está explícitamente prohibida por la norma andina del literal j) del artículo 135 de la Decisión 486.” (Negrilla y subrayado por fuera del texto original)

- Expediente No. SD2021/0039169. – Solicitud de Registro de Marca “IKU” (Mixta) en Clase 30:

“El signo solicitado consiste en la expresión IKU, la cual corresponde no solo al nombre de una comunidad indígena (Arhuacos), sino también a la lengua materna y a la palabra que identifica a todos los indígenas, sean arhuacos o no.”5

Respecto del pueblo Arhuaco, podemos establecer algunas características así:

“Los ika, iku, o bintukua –llamados comúnmente arhuacos– son un pueblo amerindio que habla un idioma de la familia chibcha, y habita la vertiente meridional de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia).”6 “Los Arhuacos son un grupo homogéneo compuesto por 14.799 personas, que habitan en un área de 195.900 hectáreas. El Censo DANE 2005 reportó 22.134 personas autoreconocidas como pertenecientes al pueblo Iku (Arhuaco), de las cuales el 51,15% son hombres (11.321 personas) y el 48,85% mujeres (10.813 personas). (...) El término Arhuaco, como se les ha llamado generalmente a los ika, fue acuñado por los españoles para denominar a la región situada en la vertiente sur del macizo, diferenciándola de otras provincias como la Tairona y Chimila. El término se generalizó a todos los indígenas de La Sierra Nevada de Santa Marta que sobrevivieron a la conquista hasta el sigloXIX.”7

Así las cosas, se observa que la expresión objeto de estudio hace referencia de manera directa a una manifestación de la cultura y práctica de una comunidad minoría étnica protegida por normas internacionales. En ese sentido el nombre solicitado no puede ser adjudicado a la persona que lo solicita, dado que no se demuestra la legitimación para tener el uso exclusivo con autorización de los titulares originales o legítimos.

En efecto, si bien se puede verificar en el certificado de existencia y representación legal aportado que el solicitante, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL PUEBLO ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto es el fortalecimiento de la identidad cultural y sostenibilidad de los ecosistemas de la sierra nevada de Santa Marta, entre otros, ello no da certeza que dicha asociación sea la legitimada para tener el uso exclusivo de el signo en mención.

En consecuencia, el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad, ya que evoca la denominación de origen protegida “CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA”, aprovechándose injustamente de su reputación, calidad, y demás características que se deben exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, máxime cuando lo que se pretende proteger son los mismos productos protegidos por esta (café).” (Negrilla y subrayado por fuera del texto original)

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 formal² 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”³ (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 la representación gráfica de montañas sucesivas con picos cubiertos de nieve (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 la Sierra Nevada**. 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.”³(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 otorgar, 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 Sierra Nevada) 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.).

² 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 (...)”.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 289-IP-2021.

Así las cosas, constituye una infracción el uso de expresiones que conforman las 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” (...)”⁴ (Subrayado fuera de texto).

2. Identidad y conexidad 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 que pretende identificar la marca solicitante 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.

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

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 76-IP-2007.

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 servicios⁵ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Según el anterior pronunciamiento jurisprudencial, señalamos que los signos en conflicto comparten una identidad de productos y conexidad competitiva, toda vez que la marca “GonaWinDua Cooperativa” (Mixta) solicitada por la COOPERATIVA GONAWINDÚA, busca identificar los siguientes productos:

Clase 30: Café; café molido; café en grano sin tostar; cacao; nibs de cacao.

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

Como resultado de lo expuesto, se evidencia que los productos que pretende identificar la marca solicitada **GonaWinDua Cooperativa (Mixta)** comparten identidad y conexidad competitiva con los productos protegidos por la Denominación de Origen **Café de Colombia**, en virtud del criterio de uso sustituto detallado por la jurisprudencia. 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 fundamento del presente escrito

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 las Denominaciones de Origen es la de proteger al consumidor mediante la información sobre la procedencia y características del producto distinguido por ellas, generando en aquel la confianza de que el producto que adquiere ostenta las cualidades por las cuales fue protegida la Denominación de Origen, resulta claro que cualquier producto que utilice nombres, expresiones o aspectos culturales de las comunidades indígenas ubicadas dentro de las zonas geográficas protegidas por las Denominaciones de Origen, tal y como se pretende en la marca solicitada.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 218-IP-2018.

Lo anterior implicaría que los consumidores al visualizar la marca solicitada “GonaWinDua Cooperativa” (Mixta) en el comercio asuman que cualquier producto de café comercializado bajo esta expresión goza de las características y calidades reivindicadas por la Denominación de Origen Café de la Sierra Nevada (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 sobre las características y cualidades de los productos que ofrecería al mercado respecto a productos de café, atribuyéndoles -por el hecho de incorporar una referencia cultural y étnica de la Denominación de Origen. 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 D.O.) sino que también perjudicaría a los productores cuyo café sí ha sido autorizados para usar el mencionado sello⁶, puesto que perderían su ventaja comparativa al generarse confusión en el mercado, desnaturalizando así el régimen de protección aplicable y afectando los intereses colectivos que este busca salvaguardar.

Un consumidor que eventualmente encuentre en el mercado productos identificados con la marca “GonaWinDua Cooperativa” (Mixta) estará razonablemente inclinado a adquirirlos únicamente por la inclusión de esa expresión, asumiendo que están avalados por la Denominación de Origen. Esta afirmación se sustenta en precedentes de la Superintendencia, en los que se ha reconocido que el uso de signos o expresiones semejantes a una Denominación de Origen constituye un **aprovechamiento indebido de su reputación, tal como se ha señalado en decisiones anteriores, a saber:**

“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.”⁷

Respecto a la eventual concesión en conjunto (disclaimer), conviene preguntarse: ¿Cuál es el alcance de los 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.



⁶ 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.

V. CONCLUSIONES

De conformidad con lo anterior, tenemos que el signo solicitado 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 y, de manera especial, por reproducir e imitar la Denominación de Origen Protegida “Café de la Sierra Nevada”, así como por identificar productos íntimamente relacionados con el producto amparado por dicha Denominación de Origen.

VI. PETICIÓN

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

- 1. Negar el registro como marca del conjunto “GonaWinDua Cooperativa” (Mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por las razones jurídicas expresadas en el presente documento.

VII. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Calle 73 No. 8-13 de Bogotá. El solicitante recibirá notificaciones en la dirección incluida en el expediente.

Atentamente,

Firmado por:

3704E1CA6AD14EF...
REYNALDO ANDRÉS DÍAZ MEDINA
Representante Legal
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Proyectó: Maria Fernanda Devia Monroy - Abogada Dirección Jurídica 
Revisó: Daniel Gutiérrez Pérez - Abogado Dirección Jurídica 
Vobo: Laura Reyes Yunis - Directora Jurídica 
Rafael Enrique Romero Cruz- Director Administrativo Corporativo 