

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 104041

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 11 de abril de 2025, **SAN PEDRO ENERGY EU**, solicitó el registro de la Marca **SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** presentó oposición frente a las clases 30 y 43 con fundamento en: Literal i) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Engañoso y Literal j) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

(...) La presente oposición se sustenta en los derechos prioritarios derivados de la declaratoria de protección de la Denominación de Origen “Café del Huila”, 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. 17989 del 16 de abril de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio declaró la protección de la Denominación de Origen Café del Huila, cuyas particularidades son las siguientes:

- *Producto distinguido: Café de la especie arábica*

- *Zona geográfica*

Delimitación política: Departamento del Huila

Delimitación geográfica: Municipios de Acevedo, Agrado, Aipe, Algeciras, Altamira, Baraya, Campoalegre, Colombia, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Neiva, Oporapa, Paicol, Palermo, Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza, Targuá, Tello, Teruel, Tesalia y Timaná, que hacen parte del Departamento del Huila y se localizan entre los rangos 1° 33' y 3 42' de latitud norte y los 74° 26' y 76° 35' de longitud oeste.

- *Características: “El producto se caracteriza por ser un café de la especie arábica lavado, suave que crece en la zona de producción cafetera ya definida, y que, procesado, se caracteriza sensorialmente por poseer una ‘impresión global balanceada, con notas dulces, acidez y cuerpo medio/alto, fragancia/aroma intenso con sensaciones frutales y acarameladas’ que es cultivado en la zona geográfica delimitada, mediante procesos homogéneos de*

¹ **29:** Frutos secos y frutas deshidratadas empacados para consumo; incluyendo almendras, pistachos, nuez de Brasil, macadamia, marañón, avellanas, nuez de nogal, pecana, maní, dátiles, albaricoques y mango deshidratado; mezclas personalizadas de frutos secos y frutas deshidratadas; combinaciones y preparaciones de frutos secos y frutas; deshidratadas empacadas para regalo o consumo individual; bebidas energéticas a base de leche y huevo listas para el consumo; bebidas lácteas aromatizadas.

30: Café tostado en granos; café molido.

43: Preparación y suministro de proteína artesanal a base de leche y huevos servidos para consumo inmediato en el establecimiento o para llevar; Servicios de preparación y suministro de café preparado para consumo inmediato, en establecimiento o para llevar.

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

recolección manual selectiva, beneficiado por la vía húmeda, trilla y clasificación manual”.

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, las Denominaciones de Origen transmiten al consumidor una información referente, ya no un origen empresarial como lo haría una marca de productos y/o servicios, sino a un origen geográfico que dota al producto de calidades y características especiales.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en virtud de la declaración de la protección mencionada, la expresión “Café del Huila”, antes entendidas como una expresiones explicativas del género del producto y de sus orígenes geográficos (Huila), 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”.

(...) El signo solicitado incurre en la prohibición de registro prevista en la literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, esto es, imita y evoca una Denominación de Origen para identificar el mismo producto designado en su declaración de protección.

(...) 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.

(...) 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.

(...) Como se observa, el signo solicitado corresponde a una marca mixta que incorpora la expresión “SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME” acompañada de una representación gráfica que incluye un elemento brillante (posiblemente una estrella o el sol) sobre un conjunto de montañas atravesadas por un río.

En este contexto, resulta relevante destacar que la palabra “Huila” proviene del idioma indígena Páez y ha sido interpretada como “montaña luminosa”. Este significado ancestral guarda una conexión conceptual con la expresión “MOUNTAIN ENERGY” contenida en el signo solicitado, la cual puede entenderse como una evocación simbólica del término indígena. Así, el conjunto marcario proyecta una alusión clara y directa al Departamento del Huila, reforzando el vínculo geográfico con el territorio protegido por la Denominación de Origen “Café del Huila”

(...) Asimismo, el conjunto marcario incluye la expresión “San Pedro”, lo cual tampoco resulta una elección arbitraria, sino que constituye una alusión directa a las tradicionales Fiestas de San Pedro, celebradas principalmente en Neiva, capital del Huila. Esta festividad representa el máximo símbolo de identidad cultural del departamento y se ha consolidado como una de las celebraciones folclóricas más representativas del país.

(...) Lo anterior no solo puede inferirse del análisis semántico y simbólico del signo solicitado, sino que es expresamente reconocida por los propios

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

solicitantes en su identidad marcaria y estrategia comercial. En su página web oficial y redes sociales, se presentan como una empresa que comercializa café del Huila y que fundamenta la construcción de su marca en elementos culturales, geográficos y lingüísticos propios de dicho territorio.

(...) De conformidad con lo anterior, se evidencia que la marca solicitada proyecta ante el consumidor un origen geográfico específico y fácilmente identificable en el mercado. En consecuencia, cualquier consumidor o agente del sector podrá interpretar que los productos de café comercializados bajo el signo "SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME" tienen su origen, en cuanto a ingredientes y/o producción, en el Departamento del Huila.

(...) Ante una eventual concesión del registro de la marca "SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME" (Mixta), existiría un riesgo inminente de confusión para los consumidores, quienes podrían interpretar que los productos identificados con dicho signo, especialmente aquellos relacionados con el café o sus derivados, corresponden al mismo producto protegido por la Denominación de Origen "Café del Huila", reconocida por sus calidades, reputación y características especiales.

(...) En relación con el uso a título informativo, es importante reiterar que este requiere una autorización previa expedida por la entidad competente, conforme al procedimiento establecido para tal efecto. No obstante, dicha autorización no faculta al solicitante para registrar como marca las expresiones que conforman una Denominación de Origen ni para reclamar exclusividad sobre ellas.

Esto se debe a que las marcas, por su naturaleza, pueden ser transferidas, licenciadas, embargadas o enajenadas, lo que resulta incompatible con el carácter colectivo e intransferible de las Denominaciones de Origen, cuyo uso está condicionado por criterios como la trazabilidad del origen y el cumplimiento del régimen de autorizaciones.

En ese sentido, tampoco resulta procedente incorporar al registro marcario expresiones propias de lenguas indígenas, cuando estas evocan elementos protegidos por una Denominación de Origen, si el signo está destinado a identificar productos o servicios relacionados, como en el caso de bebidas elaboradas a base del producto amparado.

(...) En primer lugar, resaltamos que el producto distinguido por la Denominación de Origen Café del Huila 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 y servicios que pretende identificar la marca solicitante resultan compartir una clara identidad y conexidad competitiva con los productos protegidos por la Denominación de Origen Café del Huila.

(...) Con la simple lectura de la descripción de productos que pretende identificar la marca bajo análisis, 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 del Huila, a saber: café.

Respecto a los servicios pretendidos en la Clase 43, evidenciamos que los servicios de "cafés" o "cafeterías" 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 a base de café con gran frecuencia y facilidad. Lo anterior, también permite visualizar que existe una alta posibilidad que el público consumidor

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

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 del departamento del Huila.

(...) 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 proteger al consumidor mediante la información precisa sobre la procedencia y características del producto que distingue, se genera en el público la confianza de que dicho producto posee las cualidades por las cuales fue protegido. En este sentido, un empaque de café que incluya la expresión “SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME”, junto con una representación gráfica de montañas luminosas, como lo pretende el signo solicitado, puede inducir al consumidor a identificar o asociar su origen con el Departamento del Huila.

Como consecuencia de lo anterior, la eventual concesión del registro solicitado podría engañar a los medios comerciales y al público sobre las características/cualidades de los productos y servicios que pretende identificar, atribuyéndoles -por el hecho de evocar 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- Café del Huila) 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” 9 perdiendo así su ventaja competitiva.

Esto implicaría que los consumidores asuman que cualquier producto de café comercializado con dicha marca goza de las mismas características y calidades atribuidas a la Denominación de Origen “Café del Huila”, tales como su especie, método de producción, zona geográfica y factores naturales y humanos. Incluso, podría llevar a pensar que otros productos o servicios identificados con ese signo están vinculados al café protegido por dicha denominación.

(...) Un consumidor que eventualmente encuentre los productos y servicios identificados con la marca “SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME” (Mixta) estará más inclinado a adquirirlos sólo por el hecho de tener la referencia a la Denominación de Origen, lo que prueba que el ahora solicitante estaría aprovechando, desleal e injustamente, el prestigio de aquélla.

(...) Respecto a una eventual concesión en conjunto de la marca solicitada (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.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **SAN PEDRO ENERGY EU**, dio respuesta a la oposición argumentando:

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

(...) En primer lugar, es importante señalar a este despacho que la expresión “Mountain Energy” corresponde a un término de origen anglosajón, compuesto por dos palabras: “Mountain” y “Energy”, cuya traducción literal al español es “Montaña” y “Energía”, respectivamente.

En este sentido, la Comisión de la Comunidad Andina, a través de sus interpretaciones prejudiciales, ha señalado que cuando se trata de signos conformados por vocablos en idiomas extranjeros, como ocurre en el presente caso, se presume que su significado no es de conocimiento general del público consumidor, motivo por el cual dichos signos suelen ser considerados como signos de fantasía.

(...) debe entenderse que la expresión “Mountain Energy”, frente al consumidor medio en el mercado colombiano, se presume como una expresión cuyo significado no es generalmente conocido.

Ahora bien, en el supuesto de que se considere que, debido a la cercanía idiomática entre el español y el inglés, el público consumidor pudiera comprender su significado, habría que atenerse a su traducción literal, esto es, “Montaña de Energía”, expresión que claramente transmite un concepto totalmente diferente al significado histórico y cultural atribuido al término “Huila”, proveniente de la lengua indígena Páez.

(...) Sin embargo, esta interpretación carece de sustento jurídico y fáctico suficiente. En efecto, “San Pedro” es una expresión genérica, ampliamente difundida en Colombia y en el mundo hispano, utilizada históricamente para designar municipios, corregimientos, barrios, festividades patronales, parroquias, instituciones educativas, hospitales, colegios, templos religiosos, entre otros sin restricción geográfica específica ni relación exclusiva con el departamento del Huila.

De hecho, en Colombia existen entre municipios y corregimientos más de 20 lugares denominados “San Pedro”, distribuidos en departamentos como Valle del Cauca, Sucre, Magdalena, Antioquia, Nariño y Atlántico, entre otros, lo cual demuestra que su uso no se limita ni se asocia de forma exclusiva a Neiva o al Huila. Por lo tanto, resulta infundado sostener que la sola inclusión de la expresión “San Pedro” en el signo solicitado genere, per se, un vínculo directo o inequívoco con la Denominación de Origen “Café del Huila”, o que pueda inducir en el consumidor una asociación indebida respecto del origen geográfico de los productos, máxime cuando en el signo no aparece la expresión “Huila” ni ningún otro elemento geográfico que vincule objetivamente la marca con la zona protegida.

(...) En el caso concreto, esta condición no se cumple, pues la expresión “Huila” no aparece ni literal ni gráficamente en la marca solicitada. La supuesta relación conceptual a partir de la etimología, según la cual “Huila” significaría “montaña luminosa” y se conectaría ortográfica y figurativamente con los elementos que componen íntegramente la marca, constituye un razonamiento interpretativo excesivamente forzado, que no satisface el estándar objetivo exigido por la Decisión 486, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ni la práctica administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio.

(...) se realizaron acciones correctivas inmediatas, consistentes en la actualización y modificación integral de la página web y de todas las redes sociales oficiales de la marca “SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME”, eliminando cualquier descripción, referencia o mención que pudiera inducir a error o sugerir, directa o indirectamente, que los productos provienen de la zona geográfica amparada por la Denominación de Origen “Café del Huila”.

A la fecha de esta respuesta, el contenido actual de la página web, la descripción

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

de la marca y la información comercial publicada ya no incluyen en forma algunas expresiones alusivas a regiones específicas ni afirmaciones de origen, garantizando así plena concordancia con la función distintiva de la marca y con la normativa marcaria aplicable.

(...) Con esta actuación, el solicitante demuestra su voluntad de transparencia, corrección y adecuación de sus mensajes comerciales, cerrando de forma definitiva cualquier riesgo potencial de confusión o de asociación indebida con la Denominación de Origen “Café del Huila”, desapareciendo materialmente los fundamentos centrales de la oposición con dicha modificación.

2. Sobre la supuesta conexidad de productos y servicios.

En cuanto a la conexidad competitiva invocada por el opositor, resulta necesario precisar que la mera existencia de identidad o afinidad de productos o servicios no configura, por sí misma, una causal autónoma de irregistrabilidad, salvo que se acredite simultáneamente la reproducción, imitación o inclusión directa de la Denominación de Origen protegida, o que se cause un riesgo real de confusión o asociación indebida para el consumidor promedio.

(...) En el presente caso, la marca “SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME” (Mixta) fue solicitada para distinguir productos en la Clase 29, 30 y servicios en la Clase 43; Si bien es cierto que la Denominación de Origen “Café del Huila” ampara específicamente el café arábigo producido dentro de la delimitación geográfica establecida, ello no impide que otros empresarios puedan registrar marcas propias para café genérico, siempre que no reproduzcan o imiten la D.O., tal como ocurre aquí.

(...) es importante señalar que la propia palabra “Huila”, como se menciona en el escrito de oposición, tiene diversos significados en la lengua Páez, entre ellos “montaña luminosa” y “anaranjado”, entre otros. Esto refuerza aún más la conclusión de que no existe una asociación directa, inequívoca ni única entre la expresión “Mountain Energy” y la Denominación de Origen “Café del Huila”.

(...) En el presente caso, la marca solicitada no reproduce ni imita de forma literal o figurativa la Denominación de Origen “Café del Huila”, ni emplea sellos, distintivos gráficos, logos institucionales o certificaciones que puedan inducir a error sobre la titularidad de la Denominación de Origen o su uso autorizado.

La combinación de los elementos y la configuración de la denominación de la marca refuerza la naturaleza fantasiosa y distintiva del signo, sin vincularlo con la reputación específica de la Denominación de Origen. En otras palabras, el signo solicitado tiene autonomía conceptual, no utiliza expresiones idénticas a la Denominación de origen ni reproduce sus elementos distintivos.

(...) En suma, el signo es marcaríamente legítimo: no contiene declaraciones engañosas, no utiliza sellos de certificación, no adopta indicaciones de procedencia geográfica protegida, y la eliminación de referencias desvirtúa cualquier supuesto riesgo de confusión residual.

Que mediante solicitud presentada el 25 de julio de 2025, **SAN PEDRO ENERGY EU** radicó modificación al signo objeto de estudio, en el sentido de limitar la cobertura de productos y servicios a identificar.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Modificación a la solicitud de registro

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que: "El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación."

Análisis de la modificación a la solicitud de registro

En el presente asunto, la Dirección logró establecer que la variación pretendía puede ser aceptada, al no tratarse de una modificación sustancial, siendo un elemento del que el solicitante puede disponer hasta antes de la solicitud, pues no amplía el espectro del derecho inicialmente pretendido.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas 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.

Concepto de la norma

Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente del consumidor una distorsión de la realidad respecto de las características del producto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a la protección del interés general del público consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos marcarios.²

Así las cosas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relación que surge entre el signo y los productos o servicios, para concluir si la información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor. Es decir, se pretende que el consumidor confíe en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

En consecuencia, la marca será engañosa cuando informe una cantidad o una naturaleza que no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor. Por lo tanto, será entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que se aplica la marca para

² TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

poder lograr identificar cuál o cuáles son las características que inciden en su calidad y por las cuales el consumidor lo adquiere.

Literal j) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas 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.

Concepto de la norma

El Título XI de la Decisión Andina 486 contiene las normas relativas a las indicaciones geográficas, género en el que la norma incluye las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Las indicaciones de procedencia son definidas por la norma en los siguientes términos:

“Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.

Así, la indicación de procedencia consiste en un signo indicador del origen de un producto, sin que para su uso se requieran elementos diferentes a la veracidad. En consecuencia, se trata de un término descriptivo del origen del producto, por lo que no existe un uso exclusivo sobre una indicación de procedencia, recayendo el derecho a usarla en cualquier persona que pretenda informar al público sobre el origen de su producto.

Por otra parte, las denominaciones de origen son definidas en los siguientes términos:

“Artículo 201. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.

Como se aprecia en la definición legal, a diferencia de la indicación de procedencia, la denominación de origen requiere que el producto posea unas cualidades o reputación ligadas al origen geográfico, incluidos sus factores naturales y humanos. En otras palabras, una denominación de origen identifica un producto proveniente de una zona geográfica determinada, cuyas características están necesariamente ligadas tanto a las condiciones naturales de dicha zona, como al esfuerzo de una colectividad para conseguir y preservar unas condiciones y costumbres homogéneas, las cuales generan la diferenciación adquirida del producto.

En atención a los derechos así adquiridos por determinada colectividad, y como medida de protección a los consumidores, quienes asocian la referencia a la zona geográfica a la calidad o reputación del producto, la legislación reconoce que ha dejado de ser un término descriptivo para convertirse en un signo distintivo, tal como dispone la norma andina:

Resolución N° 104041

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

“Artículo 220. Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen”.

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*”³.

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 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.

Cabe indicar, que de acuerdo con el artículo 207 andino, solo pueden usar la denominación de origen, previa autorización, quienes directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que ella distingue, siempre que realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada en la declaración de protección y cumplan con otros requisitos exigidos por la oficina nacional. Por tal motivo, el uso de un signo que reproduzca, imite o contenga la denominación de origen por parte de una persona que no cumple los antes referidos requisitos, resulta ser un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

³ Diccionario de la lengua española - Vigésima Segunda Edición. Real Academia de la Lengua Española.

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero⁴, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada⁵.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

⁴ •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)."

⁵ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y 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. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, 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 una 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



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

29: Frutos secos y frutas deshidratadas empacados para consumo; incluyendo almendras, pistachos, nuez de Brasil, macadamia, marañón, avellanas, nuez de nogal, pecana, maní, dátiles, albaricoques y mango deshidratado; mezclas personalizadas de frutos secos y frutas deshidratadas; combinaciones y preparaciones de frutos secos y frutas; deshidratadas empacadas para regalo o consumo individual; bebidas energéticas a base de leche y huevo listas para el consumo; bebidas lácteas aromatizadas.

30: Café tostado en granos; café molido.

43: Preparación y suministro de proteína artesanal a base de leche y huevos servidos para consumo inmediato en el establecimiento o para llevar; Servicios de preparación y suministro de café preparado para consumo inmediato, en establecimiento o para llevar.

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

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones **SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME**, dispuestas dentro de una circunferencia que incluye en su interior la figura de unas montañas y una estrella.

De acuerdo con lo anterior, es palmario resaltar que, el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que “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”.

El Tribunal ha señalado al respecto que:

“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

*consumidor o usuario*⁶.

Teniendo en cuenta lo anterior, incurre en la prohibición de registro, el signo que, en su totalidad, o uno de sus elementos, sea capaz de provocar en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, procedencia geográfica, modo de fabricación, aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

Así las cosas, le corresponde a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro resulta engañoso para el consumidor, en el sentido de producir en su mente una distorsión de la realidad en relación con las cualidades de los productos que pretende identificar, sus características, procedencia geográfica, modo de fabricación, aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

De acuerdo con la conformación del signo que se analiza, esta Dirección evidencia que no existe ningún elemento de juicio para concluir que aquel, transmite información errada acerca de su procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación y demás características. Y es que analizando el signo solicitado se observa que él no contiene la referenciación a ninguna región geográfica en particular, pues sus términos **SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME** resultan arbitrarios, sin indicación de una procedencia geográfica en especial. La expresión SAN PEDRO no refiere a ninguna región del departamento de Huila, y tampoco se vincula de manera directa e indiscutible con dicha región, por lo tanto su uso se hace de manera espontánea. Tampoco las expresiones MOUNTAIN ENERGY se asocian con una región específica, dado que no es el nombre de un lugar geográfico, su escritura está en idioma extranjero, e interpretar el significado que pretende darle el opositor resulta rebuscado.

Así las cosas, no existe ningún tipo de referencia a una región geográfica en particular, por ende, la información que el signo transmite no realiza ningún tipo de asociación entre una característica especial y los productos o servicios a identificar capaz de generar una expectativa que se vea frustrada en el consumidor, que es lo que se pretende evitar bajo la causal en estudio.

En ese orden, la inclusión de las expresiones **SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME**, dispuestas dentro de una circunferencia que incluye en su interior la figura de unas montañas y una estrella, no es algo que pueda ser tomado como una manifestación desinformativa acerca de las propiedades de los productos y servicios pretendidos de forma categórica.

Es decir, el fin último de la causal no es otro que el consumidor confíe en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

De conformidad con lo anterior, el signo solicitado a registro no resulta engañoso en los términos de la causal aludida; en la medida en que no atenta contra las condiciones de veracidad impuestas en el tráfico mercantil y no transmite necesariamente información errónea a los consumidores respecto de los servicios a identificar.

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

⁶ Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca CHIP'S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Resolución N° 104041

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

Una denominación de origen debe ser especialmente protegida, ya que su monopolio debe corresponder solo a aquellas personas que están autorizadas para usarla, en razón a que los productos deben tener las características particulares propias que ameritaron la protección como denominación de origen; que indica un lugar geográfico determinado y una calidad especial. No obstante, 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.

En este caso particular, se pudo constatar que la Dirección de Signos Distintivos, declaró mediante Resolución No. 17989 del 16 de abril de 2013, la protección de la denominación de origen **CAFÉ DE HUILA**, para distinguir café que tiene las siguientes características: “El producto se caracteriza por ser un café de la especie arábica lavado, suave que crece en la zona de producción cafetera ya definida, y que, procesado, se caracteriza sensorialmente por poseer una “impresión global balanceada, con notas dulces, acidez y cuerpo medio/alto, fragancia/aroma intenso con sensaciones frutales y acarameladas”, que es cultivado en la zona geográfica delimitada, mediante procesos homogéneos de recolección manual selectiva, beneficiado por la vía húmeda, trilla y clasificación manual.”. La zona geográfica esta delimitada de la siguiente manera: La zona geográfica delimitada para la producción y procesamiento es la comprendida entre los 1000 y 2200 metros sobre el nivel del mar (msnm) y que cubren los municipios de Acevedo, Agrado, Aipe, Algeciras, Altamira, Baraya, Campoalegre, Colombia, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Neiva, Oporapa, Paicol, Palermo, Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza, Targuá, Tello, Teruel, Tesalia, y Timaná. Los cuales, hacen parte del departamento colombiano del Huila y están localizados entre los rangos 1° 33' y 3° 42' de latitud norte, y los 74° 26' y 76° 35' de longitud oeste.

De la anterior resolución se puede establecer que la denominación de origen **“CAFÉ DE HUILA”** se encuentra debidamente protegida, pues conforme a la declaración emitida por la autoridad competente, esta expresión se refiere a una zona territorial colombiana delimitada que se utiliza para designar un producto (café) con unas características especiales.

La tarea de esta Dirección consiste en determinar si la marca solicitada a registro es un signo que reproduce, imita o es semejante a una denominación de origen protegida **“CAFÉ DE HUILA”**, pudiendo causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

En primer lugar, resulta importante precisar que, una denominación de origen debe ser especialmente protegida, ya que su monopolio debe corresponder sólo a aquellas personas que están autorizadas para usarla, en razón a que los productos deben tener las características particulares propias que ameritaron la protección como denominación de origen; que indica un lugar geográfico determinado y una calidad especial.

Con base en los lineamientos expuestos para esta Dirección, el signo solicitado que, como se indicó líneas atrás, se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones **SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME**, dispuestas dentro de una circunferencia que incluye en su interior la figura de unas montañas y una estrella., **NO** incorpora dentro de su conjunto marcario elementos que reproduzcan, imiten o evoquen la denominación de origen **“CAFÉ DE HUILA”**.

En el caso en particular, es evidente que la combinación de los elementos del signo solicitado logra desvirtuar el concepto contenido en la denominación de origen protegida **“CAFÉ DE HUILA”** por lo que su uso por parte del solicitante no podría ser catalogado como un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen **“CAFÉ**

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

DE HUILA", en la medida en que su conformación no contiene el producto identificado por la denominación, es decir, **"CAFÉ"**, ni tampoco hace referencia a la región **HUILA**. Por tanto, el uso de las expresiones **SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME** no genera asociación alguna con la denominación de origen objeto de oposición.

Ahora bien, esta Dirección evidencia que la protección que deriva de la denominación de origen **"CAFÉ DE HUILA"** no puede impedir de manera absoluta la referenciación a cualquier nombre que, de manera ocasional pueda identificar alguna manifestación cultural del Departamento del Huila, ni tampoco el uso de cualquier término que pueda llegar a coincidir con el significado de la palabra HUILA.

Con lo dicho no se pretende desconocer que la conducta tipificada en la causal de irregistrabilidad del literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíba que un signo solicitado a registro evoque a una denominación de origen. Lo que aquí se plantea es que la evocación al signo protegido debe ser clara y evidente, y no sustentarse en procesos imaginativos que el consumidor no realizará por su grado de complejidad, por lo abstractos que resultan o por lo absurdos que pueden llegar a ser.

Por lo tanto, en este caso no estamos ante un uso solapado de una denominación de origen protegida. Así las cosas, es claro que el signo solicitado **SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME** es una configuración sustancialmente diferente de la denominación de origen protegida, por lo que no se configura ninguna de las conductas vedadas por la norma. Y es que, tal como se mencionó, la denominación de origen protegida es la expresión **"CAFÉ DE HUILA"** en conjunto y ninguno de sus elementos se encuentran referenciados de manera directa o evocativa en el signo solicitado.

En consecuencia, el signo solicitado en el presente trámite administrativo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos por la norma comunitaria en mención.

Cabe precisar que el estudio del signo se hace en relación con el alcance del derecho pretendido, que es sobre el cual se pretenden derechos, y no sobre el eventual uso que se haga del mismo en el mercado, y mucho menos se extenderá al análisis de entornos diversos al estudio y análisis del signo solicitado a registro, como es la página web o redes sociales, pues corresponden a escenarios que se escapan a la delimitación del estudio a realizar.

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Facultad oficiosa de la Administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁷ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

⁷ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

- “1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.
2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.
3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada, trayendo de oficio las causales de irregistrabilidad que considere relevantes.

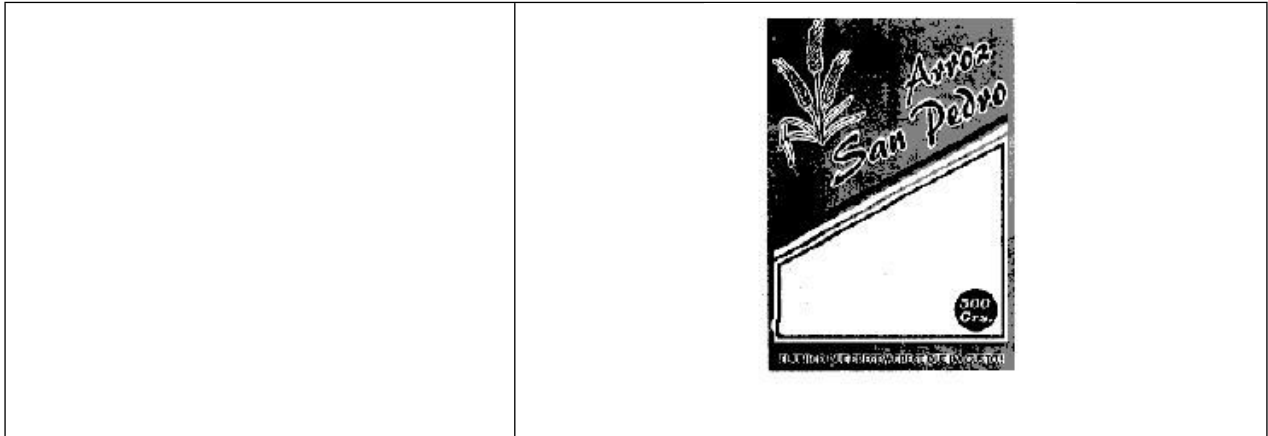
Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	SAN PEDRO	GRUPO EMPRESARIAL SAN PEDRO SAS	SD2024/0020639	12	29, 30	Marca	Registrada	30 abr. 2035
Mixta	ARROZ SAN PEDRO	GRUPO EMPRESARIAL SAN PEDRO SAS	01080114	7	30	Marca	Registrada	01 abr. 2032
Mixta	San Pedro, donde nacen los sueños	MUNICIPIO DE SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	SD2021/0065815	11	35, 41, 43	Marca	Registrada	16 may. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	 

Ref. Expediente N° SD2025/0034032



Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”⁸

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

⁸ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*⁹

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁰ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento denominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- a) **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)**
- c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.**
- d) **Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.**
- e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.**
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**¹¹

Análisis comparativo

El signo solicitado a registro se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones **SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME**, dispuestas dentro de una circunferencia que incluye en su interior la figura de unas montañas y una estrella. Por su parte, los signos antecedentes son signos de naturaleza mixta conformados por las expresiones **SAN PEDRO**, **ARROZ SAN PEDRO** y **SAN PEDRO, DONDE NACEN LOS SUEÑOS**.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son conceptual, ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes.

Cabe precisar que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor

⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁰ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

¹¹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado, conformado por las expresiones **SAN PEDRO** MOUNTAIN ENERGY SME, incorpora en sus dos términos iniciales que son los que sobresalen en tamaño y disposición, la misma expresión SAN PEDRO que caracteriza a los signos previos **SAN PEDRO**, ARROZ **SAN PEDRO** y SAN PEDRO, DONDE NACEN LOS SUEÑOS, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado, toda vez que de aceptarse dicho criterio de diferenciación se permitiría que cualquier tercero se apropiara de una marca previamente registrada con el pretexto que los elementos adicionales despiertan una impresión en conjunto distinta, desconociendo los derechos de exclusividad y exclusión que recaen sobre los signos ya registrados.

Así las cosas, encontramos que la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce parte de las marcas registradas¹², la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia de los mismos términos SAN PEDRO en los signos distintivos comparados, irremediablemente en la mente del consumidor causa una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, ya que el signo solicitado reproduce en parte a las marcas registradas.

En efecto, la confundibilidad indirecta¹³ se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

Frente a la comparación originada entre una marca compuesta que reproduce idéntica o sustancialmente a una marca ya registrada el Tribunal de Justicia Andino, se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente forma: “Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”.¹⁴

¹² El Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-IP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es una marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronunció en los siguientes términos: “...La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza. En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial.”

¹³ Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

(...)

“Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.”

¹⁴ Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

Así las cosas, esta Dirección considera que las semejanzas existentes entre las mismas son determinantes de confusión indirecta.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

- 29:** Frutos secos y frutas deshidratadas empacados para consumo; incluyendo almendras, pistachos, nuez de Brasil, macadamia, marañón, avellanas, nuez de nogal, pecana, maní, dátiles, albaricoques y mango deshidratado; mezclas personalizadas de frutos secos y frutas deshidratadas; combinaciones y preparaciones de frutos secos y frutas; deshidratadas empacadas para regalo o consumo individual; bebidas energéticas a base de leche y huevo listas para el consumo; bebidas lácteas aromatizadas.
- 30:** Café tostado en granos; café molido.
- 43:** Preparación y suministro de proteína artesanal a base de leche y huevos servidos para consumo inmediato en el establecimiento o para llevar; Servicios de preparación y suministro de café preparado para consumo inmediato, en establecimiento o para llevar.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Producto y servicios
SD2024/0020639	(29): Atún en lata; atún [pescado]; gelatina*; aceites comestibles. (30): Arroz*; macarrones [pastas alimenticias]; pastas alimenticias; pastas alimenticias integral; pastas para sopas; pastas sin gluten; espaguetis; harinas*; harinas y preparaciones a base de cereales; café y sucedáneos del café; chocolate.
01080114	(30): Arroz.
SD2021/0065815	(43): Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; alquiler de espacios de recepción para eventos sociales; alquiler de vajilla, artículos de platería, platos y cubiertos para eventos especiales; alquiler y leasing de aparatos y sistemas de alumbrado para alumbrado municipal y eventos públicos; facilitación de alojamiento temporal durante eventos de deportes automovilísticos; facilitación de alojamiento temporal durante eventos de festivales de cine; facilitación de alojamiento temporal durante eventos de festivales de música; facilitación de alojamiento temporal durante eventos deportivos ecuestres; facilitación de instalaciones e infraestructuras para eventos sociales; servicios de catering especializados en el corte de jamón a cuchillo para bodas y eventos privados; servicios de catering especializados en el corte de jamón a cuchillo para ferias, catas y eventos públicos; servicios de restauración (alimentación) y catering para eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones; suministro de alojamiento temporal durante eventos de deportes automovilísticos; suministro de alojamiento temporal durante eventos de festivales de cine; suministro de alojamiento temporal durante eventos de festivales de música; suministro de alojamiento temporal durante eventos deportivos

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

ecuestres; suministro de instalaciones e infraestructuras para eventos sociales..

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Razonabilidad

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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. (...)”¹⁵.

Al analizar la cobertura de los signos en conflicto, esta Dirección encuentra que son competitiva y razonablemente conexos.

Lo anterior, toda vez que de acuerdo a la realidad del mercado, es cada vez más frecuente que el empresario que se desempeña en una actividad específica dentro del sector de la alimentación, decida ampliar su portafolio de negocios e incursione en actividades análogas que contribuyan a su esquema empresarial, como sería ofreciendo productos alimenticios diversos o abriendo restaurantes donde igualmente se ofrecer dichos productos, con la finalidad de alimentar, saciar el hambre, aportar energía, etc.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos y servicios que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos y servicios del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Comentarios finales:

Finalmente y respecto al argumento del recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a tramites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: "No es regla de aceptación marcaría que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

signo como marca.

Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace”.

Conclusión

En consecuencia, después de un análisis de oficio se encontró que el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, no se encuentra comprendido en las causales de irreregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales i) y j) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, frente a la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 2: Declarar infundada la oposición interpuesta por **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, frente a la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29, de la Clasificación Internacional de Niza¹⁶, solicitada por **SAN PEDRO ENERGY EU**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30, de la Clasificación Internacional de Niza¹⁷, solicitada por **SAN PEDRO ENERGY EU**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Negar el registro de la Marca **SAN PEDRO MOUNTAIN ENERGY SME** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43, de la Clasificación Internacional de Niza¹⁸, solicitada por **SAN PEDRO ENERGY EU**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6: Notificar a **SAN PEDRO ENERGY EU**, solicitante del registro y a **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

¹⁶ **29:** Frutos secos y frutas deshidratadas empacados para consumo; incluyendo almendras, pistachos, nuez de Brasil, macadamia, marañón, avellanas, nuez de nogal, pecana, maní, dátiles, albaricoques y mango deshidratado; mezclas personalizadas de frutos secos y frutas deshidratadas; combinaciones y preparaciones de frutos secos y frutas; deshidratadas empacadas para regalo o consumo individual; bebidas energéticas a base de leche y huevo listas para el consumo; bebidas lácteas aromatizadas.

¹⁷ **30:** Café tostado en granos; café molido.

¹⁸ **43:** Preparación y suministro de proteína artesanal a base de leche y huevos servidos para consumo inmediato en el establecimiento o para llevar; Servicios de preparación y suministro de café preparado para consumo inmediato, en establecimiento o para llevar.

Resolución N° 104041

Ref. Expediente N° SD2025/0034032

ARTÍCULO 7: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS