

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21271

Ref. Expediente N° SD2025/0013848

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 19 de febrero de 2025, TEQUILOVERS & CO. S.A.S., solicitó el registro de la marca **V Sentidos Mezcal** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal 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

¹ 33: Licores [destilados].

² TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0013848

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

Literal I) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

Concepto de la norma

El artículo 22 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio define las indicaciones geográficas como:

(...) “Las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

Las indicaciones geográficas son utilizadas para productos que tienen un origen geográfico concreto, que le proporcionan unas características especiales las cuales a su vez constituyen reputación o reconocimiento que se deriva de su lugar de origen.

Según Botana, (...) *“Es consustancial a la Denominación de Origen que la misma comporte a la existencia de un doble vínculo entre el correspondiente nombre geográfico que la constituye y el producto que con éste se individualiza. El primero de ellos es de índole geográfica: el nombre debe designar productos originarios (por su producción, cultivo, elaboración, etc.) del lugar, zona o región identificado por él; y el segundo es de carácter cualitativo, a saber: el producto designado por el nombre geográfico ha de poseer cualidades o propiedades específicas debidas exclusiva o fundamentalmente a factores naturales y/o humanos del medio geográfico del que se trate.”* (...) ³

Así mismo, debe destacarse que las características especiales de los productos derivadas de su lugar de origen, constituyen un instrumento diferenciador respecto de otros productos que puedan encontrarse en el mercado, así como también les confieren un valor agregado⁴. En efecto, el Tratadista José Manuel Botana sostiene al respecto: (...) *“Y así, al acreditar la presencia de tales cualidades en el producto que designa, la Denominación de Origen incrementa para dichos empresarios las posibilidades de introducción en nuevos mercados y refuerza su mantenimiento en los que están ya presentes. De ese modo, la Denominación de Origen se manifiesta como un importante valor intangible o*

³ (Agra Botana, José Manuel: “Las Denominaciones de Origen”; Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.).

⁴ (DANIELE GIOVANNUCI- TIM JOSLING- WILLIAM KERR- BERNARD O’CONNOR- MAY T. YEUNG: “Guía de Indicaciones Geográficas- Vinculación de los Productos con su Origen”; Editor Centro de Comercio Internacional- Ginebra 2009, p. 30 a33).

Resolución N° 21271

Ref. Expediente N° SD2025/0013848

inmaterial compartido colectiva y conjuntamente por todas las empresas involucradas en la producción, elaboración o transformación de los productos por ella amparados.” (...) ⁵

Por su parte, la Decisión Andina no cuenta con una definición de Indicación Geográfica. Para ésta, la Indicación Geográfica es el género de dos especies: las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

A diferencia de la Decisión 486, otras legislaciones si incluyen o contienen una definición de Indicación Geográfica.

En consecuencia, la Dirección debe plantearse si aplica la causal en estudio ante la ausencia de definición de indicación geográfica cuando la marca consta en alguna de sus especies: denominación de origen e indicación de procedencia o si basta con que conste en una indicación geográfica en el sentido de la definición dada por el ADPIC. Igual debe establecer si ante el primer escenario, es decir que la marca consista en una denominación de origen, debe aplicar esta causal o la establecida en los literales j) o k) del artículo 135 de la Decisión 486.

Para lo anterior se deben tener presentes las diferencias entre las causales de irregistrabilidad contempladas en los literales antes mencionados.

En primer lugar, el literal l) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos que:

“Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.”

Por su parte, el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486, dispone que no son registrables como marcas los signos que:

“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.”

Finalmente, el literal k) del artículo 135 de la Decisión 486, prohíbe el registro marcario de un signo que:

“contenga una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.”

Del análisis de las normas antes citadas se observa que el literal l) tiene aplicación únicamente cuando la marca consista en una indicación geográfica al tenor de la definición del ADPIC, bien porque sea una denominación de origen o por que sea una indicación de procedencia, ya que cualquiera de las dos, cumple con la definición de la Decisión 486 y del ADPIC sobre las indicaciones geográficas.

Ahora bien, si la Superintendencia determina que la marca consiste en una denominación de origen protegida podrá aplicar el literal j) y si se refiere a una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas podrá determinar la aplicación del literal k). De igual forma, la aplicación o no de alguno de los literales antes mencionados no excluye la aplicación del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486, cuando la indicación contenida en el signo sea susceptible de inducir a error al consumidor sobre aspectos como la naturaleza o el origen del producto.

⁵ (AGRA BOTANA, José Manuel: “Las Denominaciones de Origen”; Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., p. 35.)

Ref. Expediente N° SD2025/0013848

Hay que tener en cuenta que las indicaciones geográficas son protegidas por el supuesto del literal l) del artículo 135 de la Decisión 486, con el fin de evitar que el consumidor se vea envuelto en error respecto de la creencia de la zona geográfica de la que vienen los productos o servicios que desea adquirir, y así, poder evitar las prácticas de competencia desleal.

Según Fernández-Novoa, “se permite impedir (...) la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para localizar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores⁶”

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado
V Sentidos Mezcal (Nominativo)

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

33: Licores [destilados].

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal i) del artículo 135:

Ahora bien, corresponde a esta Dirección determinar si el signo solicitado es susceptible de registro o si, por el contrario, se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486.

De conformidad con la norma antes citada, se prohíbe el registro de las denominadas marcas engañosas como un mecanismo de protección, principalmente del público consumidor. En este punto debe tenerse presente que el engaño se configura cuando se incurre en error, y este, a su vez, se conforma cuando existe diferencia entre lo que se piensa y la realidad. Así, una marca será engañosa cuando haga pensar al consumidor que el producto o servicio que distingue ostenta características de las que en realidad carece.

En el presente caso, se observa que el signo pretendido es de naturaleza nominativa, compuesto únicamente por las expresiones “V Sentidos Mezcal”, en donde la palabra “Mezcal” hace referencia a “una bebida alcohólica que se obtiene de la destilación del jugo fermentado de las cabezas o piñas de agave cocidas”⁷ y que se encuentra protegida desde el año 1994 como denominación de origen en 8 estados de México, a saber, Zacatecas, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y

⁶ (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “La Protección Internacional de las Denominaciones Geográficas”; Editorial Tecnos, Madrid, 1970, p. 33. Citado en el Proceso No. 35-IP-98).

⁷ Ver: <https://consulmex.sre.gob.mx/mcallen/images/stories/PDF/2016/spmezcal.pdf>

Ref. Expediente N° SD2025/0013848

Oaxaca.⁸

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el Mezcal *“se ha convertido en uno de los productos más representativos de México a nivel internacional, ya que su carácter artesanal y su variedad de presentaciones lo han convertido en una bebida altamente demandada en mercados nacionales y extranjeros”*⁹. Siendo así que se trata de una bebida alcohólica (licor) que cuenta con un reconocimiento importante a nivel internacional y no sólo en el país de México.

Teniendo en cuenta lo anterior, si bien es cierto que la denominación de origen previamente citada no se encuentra protegida en Colombia, el signo solicitado es engañoso, pues al incluir la expresión *“Mezcal”* se induce al consumidor a pensar que está adquiriendo un producto con las cualidades que le ofrece el Mezcal mexicano sin que ello sea así. En efecto, no puede desconocerse que el Mezcal cuenta hoy en día con un gran reconocimiento en el mercado y la inclusión de esta expresión en una marca, como móvil principal que induce a adquirir ciertos productos, resulta engañosa para el consumidor que asocia la palabra *“Mezcal”* con el licor producido en los estados mencionados de México.

Así las cosas, en razón a que el signo V Sentidos Mezcal reproduce la expresión *“Mezcal”*, y que esta puede hacer pensar al consumidor que el producto a adquirir cuenta con las características propias que garantiza la Denominación de Origen protegida en México (pese a que no se encuentre protegida en Colombia), sin que ello sea comprobable por esta Dirección, es procedente aplicar la causal invocada de engaño.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal l) del artículo 135:

La Dirección debe plantearse si aplica la causal en estudio y verificar si la denominación solicitada está conformada por una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir en confusión a los consumidores, respecto de los productos a identificar con el signo solicitado para la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Es necesario precisar que, para que se aplique esta causal, el signo solicitado como marca debe consistir o ser idéntico a la Indicación geográfica nacional o extranjera, imitar, reproducir. Adicionalmente, el signo solicitado debe ser susceptible de inducir a error al consumidor respecto de los productos, ya que podrá atribuirle unas características derivadas del origen geográfico o asumir erróneamente que el producto proviene de la zona referida por la indicación geográfica. Es decir, se exige el cumplimiento de dos requisitos (consistir en una indicación de procedencia y ser capaz de inducir a error respecto de los productos que identifica).

En consecuencia, esta causal está destinada a prohibir el registro de signos que consistan tanto en Indicaciones geográficas como en Denominaciones de Origen, si se genera la confusión o error referido en líneas anteriores.

Sobre el particular, esta Dirección considera que el signo propuesto a registro *“V Sentidos Mezcal”* se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad absoluta objeto de análisis, en la medida que la expresión MEZCAL, se constituye en una indicación geográfica extranjera, toda vez que se trata de un producto que *“se elabora con agave y su región geográfica abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí,*

⁸ <https://consulmex.sre.gob.mx/mcallen/images/stories/PDF/2016/spmezcal.pdf> y <https://comercam-dom.org.mx/denominacion-de-origen/>

⁹ Ibid.

Ref. Expediente N° SD2025/0013848

*Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas en México*¹⁰, razón por la cual el signo solicitado induce a los consumidores en confusión respecto de los productos que pretende proteger con el signo solicitado, por lo tanto, los consumidores pueden considerar que el origen geográfico de los productos identificados por la marca propuesta son los estados de “Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas” de México y que consecuentemente el producto ostenta las características propias de fabricación de los productos originarios de las regiones mencionadas.

En efecto, nótese que acorde a lo preceptuado en la causal analizada, los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas” de México, son reconocidos por la bebida alcohólica del Mezcal, los cuales por las condiciones geográficas y humanas de las regiones en mención, tengan determinadas características que los hacen más llamativos y competitivos frente a productos con distinto origen geográfico, por lo que el uso de la expresión “MEZCAL” dentro del signo solicitado, bien sea a título explicativo, podría llevar a que el consumidor adquiriera estos productos pensando que su origen fabril son las regiones “Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas”, México, situación que no está debidamente acreditada en la actuación administrativa.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales i) y l) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca **V Sentidos Mezcal** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹¹, solicitada por TEQUILOVERS & CO. S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de marzo de 2026



¹⁰ <https://www.redalyc.org/journal/4656/465655178022/html/>

¹¹ 33: Licores [destilados].

Ref. Expediente N° SD2025/0013848

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

