

Dirección de Signos Distintivos
Superintendencia de Industria y Comercio
Ciudad

Referencia:	Oposición al Registro de una Marca
Marca:	PROMISIÓN CAFÉ ESPECIAL (Mixta)
	
Clase:	43
Expediente:	SD2026/0046546
Solicitante:	OSKAR ALEJANDRO SALAZAR RAMÍREZ

BLANCA ZORAIDA FONSECA SANDOVAL, abogada en ejercicio, identificado con cédula de ciudadanía número 46.369.991, portadora de la tarjeta profesional número 173019 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada del **DEPARTAMENTO DEL HUILA**, dentro de la oportunidad prevista en el artículo 146 de la Decisión 486, presento oposición contra el registro de la marca **PROMISIÓN CAFÉ ESPECIAL (Mixta)** para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. HECHOS

1. En diciembre de 2023 el **DEPARTAMENTO DEL HUILA** abrió en Neiva un establecimiento identificado con la enseña comercial **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA**, que es una iniciativa de la Gobernación que busca apoyar a los emprendedores y pequeños empresarios de la región:

Se abrió la primera Tienda Promisión en Neiva



2. En abril de 2026 se inauguró la segunda sede de las **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** en Bogotá, así lo referenció la Revista Semana:

Los mejores sabores del Huila llegaron a Bogotá: “Es una invitación a degustar lo nuestro”

¹ Información disponible en: <https://www.huila.gov.co/publicaciones/14570/se-abrio-la-primera-tienda-promision-en-neiva/>

Las achiras, el café especial y el Sanjuanero se tomaron la capital. **La Casa del Huila, la sede de la gobernación en la capital colombiana, reabrió su Tienda de Promisión**, con la idea de consolidarse como un espacio para conectar con las raíces, sabores y tradiciones de esta región.

2

3. La sede de las **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** funciona en Bogotá, en la sede de la casa del Huila con el objetivo de traer la cultura, la gastronomía y los productos típicos a la capital, así se referenció esta Tienda en la página Web del Departamento:

Bogotá ya huele a café huilense: Gobernación del Huila inaugura Tienda de Promisión en la Casa del Huila



3

4. Las **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** corresponden a una iniciativa del **DEPARTAMENTO DEL HUILA** que busca visibilizar los productos huilenses, apoyar a los emprendedores y pequeños empresarios de la región para que en un espacio común puedan dar a conocer la autenticidad y calidad de los productos típicos de la región.
5. Las **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** son operadas por COMARHUI una Cooperativa que es puente directo entre los productores de la región y el resto del país, visibilizando el talento local de artesanos, mujeres y pequeños emprendedores.
6. En las **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** se ofrece una experiencia cultural y gastronómica, bebidas y comida típica del Huila, así como productos artesanales como sombreros y tejidos y productos producidos en la región, como café, achiras, cerveza, frutas exóticas, miel, chocolates, cacao, entre otros. En un artículo de la Revista Semana del 30 de abril de 2025 se referenciaron algunos de los productos que se venden en las **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA**:

En la sede se pueden encontrar 130 artículos, incluyendo cinco productos con denominación de origen: el café del Huila, caracterizado por su aroma frutal; las achiras, un bizcocho crujiente y de sabor suave; la cholupa, fruta que se usa para hacer jugos y postres dulces o ácidos según el grado de madurez; el sombrero suaceño, tejido con fibras de palma de iraca cultivadas en el valle del río Suaza, y la Chiva de Pitalito, una artesanía emblemática de la región elaborada en arcilla.

4

² Información disponible en: <https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/los-mejores-sabores-del-huila-llegaron-a-bogota-es-una-invitation-a-degustar-lo-nuestro/202523/>

³ Información disponible en: <https://www.huila.gov.co/publicaciones/15739/bogota-ya-huele-a-cafe-huilense-gobernacion-del-huila-inaugura-tienda-de-promision-en-la-casa-del-huila/>

⁴ Información disponible en: <https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/los-mejores-sabores-del-huila-llegaron-a-bogota-es-una-invitation-a-degustar-lo-nuestro/202523/>

7. Por tanto, el **DEPARTAMENTO DEL HUILA** es titular de la enseña comercial **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** usada seria, real y efectivamente en el mercado para identificar servicios de restauración y cafetería, servicios de comercialización y venta de artesanías, productos típicos del Huila, alimentos, bebidas, achiras, café, cacao, miel, postres, tejidos, sombreros y frutas, entre otros, el detalle de estos productos se acreditará con las pruebas aportadas en el plazo de prórroga.
8. Con base en los anteriores hechos y en las pruebas que se aportarán, le solicitamos a la Dirección de Signos Distintivos que reconozca el uso de la enseña comercial **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** asociada a la iniciativa del **DEPARTAMENTO DEL HUILA** que busca visibilizar y posicionar los alimentos, bebidas y productos típicos del Departamento.
9. El **DEPARTAMENTO DEL HUILA** es solicitante anterior de la siguiente marca correspondiente a las Clases 35 y 43:

Marca	Clases	Expediente
	35: Servicios de tiendas de venta minorista; servicios de comercialización de productos; servicios de comercialización y venta de productos artesanales y típicos del Huila; servicios de comercialización y venta de productos ... 43: Servicios de restauración [alimentación]; hospedaje temporal; preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir en locales de venta minorista; prestación de servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de catering; preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir in situ o para llevar, servicios de venta de comidas y bebidas típicas.	SD2024/00762 26

10. Con posterioridad a los anteriores hechos, el 4 de mayo de 2026, **OSKAR ALEJANDRO SALAZAR RAMÍREZ**, solicitó el registro de la marca **PROMISIÓN CAFÉ ESPECIAL** (Mixta) para distinguir servicios de cafeterías; servicios de cafés; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de restaurante de comida para llevar; servicios de restaurantes; preparación de comidas; servicios de restauración [alimentos y bebidas] de la Clase 43 Internacional.
11. La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1102 del 19 de mayo de 2026.
12. **OSKAR ALEJANDRO SALAZAR RAMÍREZ** es titular del certificado de registro 692565 asignado a la marca **PROMISIÓN** de la Clase 30 de Niza:

Marca	Certificado	Clase
	692565	30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

13. La marca **PROMISIÓN** con certificado de registro 692565 fue citada como impedimento **de oficio** al registro de la marca  de Clase 43 tramitada en el expediente SD2024/0076226 (Resolución 46404 del 18 de julio de 2025).

14. **OSKAR ALEJANDRO SALAZAR RAMÍREZ** contactó al **DEPARTAMENTO DEL HUILA** para la venta de la marca **PROMISIÓN** con certificado de registro 692565; usando como mecanismo de presión las siguientes solicitudes de registro, entre ellas, la solicitud de la referencia:

Marca	Solicitante	Expediente	Clase
	Oskar Alejandro Salazar Ramírez	SD2026/0046546	43: Servicios de cafeterías; servicios de cafés; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de restaurante de comida para llevar; servicios de restaurantes; preparación de comidas; servicios de restauración [alimentos y bebidas].
	Oskar Alejandro Salazar Ramírez	SD2026/0050559	35: Servicios de tiendas mayoristas de café; servicios de tiendas mayoristas en línea de café; servicios de tiendas minoristas de café; servicios de tiendas minoristas en línea de café; servicios de venta al por mayor de café; servicios de venta al por menor de café.
	Oskar Alejandro Salazar Ramírez	SD2026/0053230	35: Servicios de tiendas mayoristas en línea de café; servicios de tiendas minoristas en línea de café; servicios de venta al por mayor de café; servicios de venta al por menor de café; servicios de tiendas mayoristas de café; servicios de tiendas minoristas de café.
	Oskar Alejandro Salazar Ramírez	SD2026/0053237	43: Servicios de cafés y cafeterías; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de restaurante de comida para llevar; servicios de restaurantes; preparación de comidas; servicios de restauración [alimentos y bebidas].

15. Como lo puede notar la Dirección, 2 de las marcas solicitadas por **OSKAR ALEJANDRO SALAZAR RAMÍREZ** incorporan la expresión “**TIENDAS PROMISIÓN**” y una semejante disposición de los elementos denominativos usados en la marca y enseña comercial **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA**.

16. Los anteriores hechos, y otros que se demostraran en el término de prórroga, configuran la causal de indicios de competencia desleal, comoquiera que **OSKAR ALEJANDRO SALAZAR RAMÍREZ** solicitó la marca de la referencia no para ser explotada, sino para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal; a la vez que infringen la cláusula de competencia desleal al actuar en contra de la buena fe comercial, y desatendiendo los usos honestos y las sanas costumbres mercantiles.
17. El **DEPARTAMENTO DEL HUILA** presenta oposición al registro de la marca de la referencia, con base en las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

II. LEGITIMO INTERÉS

El artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, indica que:

“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

“(…)”

El **DEPARTAMENTO DEL HUILA** tiene interés en evitar el registro como marca comercial de la expresión **PROMISIÓN CAFÉ ESPECIAL**, comoquiera que es confundible con la marca y enseña comercial **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA**.

El derecho de oposición es una garantía que permite hacer valer sus mejores derechos y evitar el registro de una marca, que como la de la referencia, es similarmente confundible con una marca y enseña previamente solicitada y usada. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Las observaciones u oposiciones tienen como propósito impedir que el signo solicitado a registro consiga ser aceptado como tal. Es el momento más apropiado para que quien tenga legítimo interés demuestre que ese signo no posee los requisitos necesarios para ser considerado como marca.

“El sistema de oposiciones constituye uno de los elementos básicos de los regímenes marcarios. Mediante el mismo los particulares pueden hacer valer directamente sus derechos, en caso de que éstos se vean potencialmente afectados por las solicitudes de registro. Se pone sobre tales particulares tal facultad no sólo por ser sus intereses los que se encuentran involucrados, sino también por la imposibilidad en que se encuentra la autoridad de aplicación de hacer, respecto de cada solicitud, los derechos de todos los titulares de marcas preexistentes”⁵

De acuerdo con lo anterior, **DEPARTAMENTO DEL HUILA** posee legítimo interés para presentar la oposición.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 32-IP-2009.

III. AFECTACIÓN A LA ENSEÑA COMERCIAL TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA

La Decisión 486 dispone la protección a la enseña comercial a partir de su uso en el mercado, dado que cumplen con una función distintiva al identificar el origen empresarial y la prestación de unos servicios. La enseña es el aviso o el letrero que se adhiere a la fachada de un establecimiento, según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rotulo o letrero de cada establecimiento.”⁶

En línea con lo anterior, el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 establece la protección a las enseñas comerciales así:

“No podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.”

Los 3 requisitos que establece la causal del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 son los siguientes:

- a) El uso previo de la enseña comercial **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA**, que data desde diciembre de 2023.
- b) La semejanza entre la marca solicitada y la enseña comercial que se solicita proteger; y
- c) La conciencia de los servicios, ya que corresponden al mismo mercado de restauración y cafeterías.

A. PRUEBA DEL USO DE LA ENSEÑA COMERCIAL

El primer requisito que establece la causal de irregistrabilidad es que exista la enseña comercial. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que quien alegue una enseña comercial debe probar su uso en el mercado, como requisito de la causal de irregistrabilidad:

“...quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o asociación”.⁷

En línea con lo anterior, los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen que el derecho sobre la enseña comercial se configura a partir de su primer uso, el cual debe ser real, efectivo y continuo en el mercado. Sobre el uso de este signo, el Tribunal de Justicia de

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 191-IP-2018.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 104-IP-2007.

la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente sobre el nombre comercial, que aplica en igual medida para la enseña comercial:

“(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...).”⁸

Por tanto, para acreditar los mejores derechos sobre una enseña comercial se debe aportar evidencia sobre el ofrecimiento de los servicios, su venta, compra de materias primas e insumos, relación con clientes, y actores del mercado, actividades de entrega, distribución, transporte, almacenamiento y actividades publicitarias y de difusión en medios y redes sociales. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiriéndose a las pruebas citó las siguientes:

“La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros”⁹

B. USO DE LA ENSEÑA COMERCIAL TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA

Las **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** se enmarcan en lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 220 que dispone que los Departamentos tienen competencia para promover iniciativas que estimulen el emprendimiento y desarrollo económico de sus territorios:

“1.3 Impulsar, estimular y promover la competitividad, desarrollos productivos, la creación y fortalecimiento de empresas, fomentar el emprendimiento y crecimiento económico, así como políticas de generación y formalización de empleo en sus territorios.”

TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA es una iniciativa del **DEPARTAMENTO DEL HUILA** que busca visibilizar los productos huilenses, apoyar a los emprendedores y pequeños empresarios de la región para que en un espacio común puedan dar a conocer la autenticidad y calidad de los productos típicos de la región.

Las **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** son un espacio de esparcimiento y de encuentro de los huilenses, donde se sirven alimentos, café y demás bebidas de la región, se ofrecen los

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 45-IP-98, reiterado en el Proceso 5-IP-2013.

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 397-IP-2017.

productos fabricados y producidos por los emprendedores y pequeños empresarios de la región, quienes exponen sus artesanías, dulces, alimentos, sombreros y bebidas típicas:



Este proyecto integra a la cadena comercial a pequeños productores, artesanos y mujeres emprendedoras de distintas zonas del Huila y beneficia a asociaciones de los 37 municipios del Huila, con más de 60 organizaciones vinculadas y una plataforma online de alcance nacional.¹²

Como se mencionó, existen dos sedes de las **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** una ubicada en Neiva y otra en Bogotá:

¹⁰ Información disponible: <https://www.huila.gov.co/publicaciones/14570/se-abrio-la-primera-tienda-promision-en-neiva/>
¹¹ Información disponible: <https://www.huila.gov.co/publicaciones/15739/bogota-ya-huele-a-cafe-huilense-gobernacion-del-huila-inaugura-tienda-de-promision-en-la-casa-del-huila/>
¹² Información disponible en: <https://www.huila.gov.co/publicaciones/15739/bogota-ya-huele-a-cafe-huilense-gobernacion-del-huila-inaugura-tienda-de-promision-en-la-casa-del-huila/>

Se abrió la primera Tienda Promisión en Neiva



13



En el marco de Huila Fest se dio apertura a la primera de tres tiendas Promisión, donde se comercializarán los productos "Origen Huila". Un nuevo espacio de esparcimiento que alberga la riqueza y diversidad de los productos característicos de la región bajo la reconocida marca.

14

Para acreditar el uso de la enseña comercial **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** se solicita un término adicional, en el que se acreditara el uso serio, real y efectivo de la enseña en el mercado.

C. SEMEJANZAS ENTRE LA MARCA SOLICITADA Y LA ENSEÑA COMERCIAL TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA

Para abordar este aspecto es importante considerar que las semejanzas de los signos pueden ser de tipo ortográfico, auditivo y conceptual, tal como lo dispuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“La similitud ortográfica, que también daría lugar a la confusión, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces o terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable y notoria”.

“El segundo campo por analizarse como origen de confusión marcaría es el auditivo, derivado de la pronunciación que se da a las palabras que tienen una fonética similar, campo que se extiende a la pronunciación incorrecta y a la pronunciación de palabras extranjeras”.

*“El tercer aspecto que puede llevar a confusión y que es aceptado como análisis para la determinación del riesgo de confusión entre signos marcarios, es la confusión ideológica, que produciría la similitud conceptual de las palabras y que se traduce ‘en la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra’”.*¹⁵

Para examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza se debe realizar la comparación siguiendo las reglas que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha decantado. Esas reglas son:

“a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y

¹³ Información disponible en: <https://www.huila.gov.co/publicaciones/15739/bogota-ya-huele-a-cafe-huilense-gobernacion-del-huila-inaugura-tienda-de-promision-en-la-casa-del-huila/>

¹⁴ Información disponible en: <https://www.huila.gov.co/publicaciones/14570/se-abrio-la-primera-tienda-promision-en-neiva/>

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 41-IP-98.

de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos, y gráficos o figurativos.

“b) En la comparación se debe emplear el método de cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes.

“c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: (...) (ii) Criterio de consumidor selectivo: (...), (iii) Criterio de consumidor especializado. (...)”¹⁶

Como se ve en el siguiente cotejo, la marca solicitada **PROMISIÓN CAFÉ ESPECIAL** y la enseña comercial **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** coinciden en la denominación PROMISIÓN, siendo preponderante dentro de los conjuntos, lo que determina la confusión y el hecho que los consumidores vincule los signos con un mismo origen empresarial:

Marca solicitada	Enseña comercial
	
43 Servicios de cafeterías; servicios de cafés; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de restaurante de comida para llevar; servicios de restaurantes; preparación de comidas; servicios de restauración [alimentos y bebidas]	Servicios de restauración y cafetería, servicios de comercialización y venta de artesanías, productos típicos del Huila, alimentos, bebidas, achiras, café, cacao, miel, postres, tejidos, sombreros y frutas.

Respecto a la confusión visual y ortográfica, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado:

¹⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 19-IP-2022.
¹⁷ Información disponible en: <https://www.huila.gov.co/publicaciones/15739/bogota-ya-huele-a-cafe-huilense-gobernacion-del-huila-inaugura-tienda-de-promision-en-la-casa-del-huila/>

“La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas.”¹⁸

La similitud ortográfica y visual se presenta al encontrar que la marca solicitada reproduce la enseña comercial **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA**, ya que coinciden en el elemento distintivo “PROMISIÓN”. Esta coincidencia en el elemento distintivo de los signos genera una similar percepción visual. Es de notar que la expresión café especial y los elementos gráficos incluidos en la marca solicitada no son suficientes para que se evite la confusión.

Se observa entonces una identidad denominativa consistente en la expresión PROMISIÓN, como preponderante dentro de signos, por lo cual habría que concluirse que, desde las reglas antes expuestas, haciendo la comparación de manera integral, mediante un cotejo sucesivo y desde el lugar del consumidor existe riesgo de confusión y asociación.

Como lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *“Hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias...”*¹⁹ Esto es lo que ocurre en el presente caso, ya que el recuerdo que la marca solicitada deja en la mente del consumidor es el de identificarse con la expresión “PROMISIÓN” que es la misma palabra que resalta en la enseña comercial que identifica mi representada.

Además de las semejanzas ortográficas y visuales mencionadas, se destaca la confusión de tipo conceptual, pues ambas marcas evocan el concepto de promesa. Según el Diccionario de la lengua española, PROMISIÓN significa:

1. f. Promesa de hacer o cumplir algo fijado.
Sin.: promesa.

2. f. Der. Oferta o promesa de dar o de hacer, acerca de la cual no ha mediado estipulación o pacto con la persona a quien favorece o interesa. ²⁰

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la confusión ideológica ocurre cuando las marcas evocan un concepto semejante:

“La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor.”²¹

Finalmente, existen semejanzas de tipo fonético fruto de que los signos coinciden en el elemento “PROMISIÓN”, que podría llevar a que esa sea la forma en que la marca solicitada se solicite coincidiendo con la forma en que se denomina las Tiendas del **DEPARTAMENTO DEL HUILA**. En todo caso, siendo la expresión “PROMISIÓN” el elemento central y distintivo, es evidente concluir que existen semejanzas de tipo fonético, lo que ha sido explicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina así:

¹⁸ Información disponible en: <https://dle.rae.es/promisi%C3%B3n>

¹⁹ Información disponible en: <https://www.ccb.org.co/Clusteres/Cluster-de-Alimentos-y-Gastronomia/Noticias/2020/Junio-2020/Restaurantes-de-mantel-reducen-sus-precios-hasta-50-a-causa-de-la-pandemia>.

²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 14-IP-98.

²¹ Información disponible en: <https://www.ccb.org.co/Clusteres/Cluster-de-Alimentos-y-Gastronomia/Noticias/2020/Junio-2020/Restaurantes-de-mantel-reducen-sus-precios-hasta-50-a-causa-de-la-pandemia>.

“La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.”²²

Las semejanzas de los signos deben ser vistas simultáneamente con el hecho que los signos identifican los mismos servicios relacionados con restaurantes y cafeterías lo que determinan una diáfana conexión competitiva que impide el registro de una nueva marca que incorpora la expresión PROMISIÓN para distinguir los mismos servicios.

En ese orden de ideas, al realizar un examen minucioso de cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se evidencia que tanto los signos como los servicios en estudio son coincidentes. Hecho que es suficiente para que la Dirección niegue el registro de la marca **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA (Mixta)**, aplicando los criterios expuestos.

D. CONEXIDAD COMPETITIVA -COINCIDENCIA DE SERVICIOS-

La conexidad competitiva es el último requisito que debe verificarse para aplicar la causal de confundibilidad con nombre o enseña comercial. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha resaltado:

“A fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. Al objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”²³

En el presente caso, los servicios de la clase 43 que busca identificar la marca **PROMISIÓN CAFÉ ESPECIAL (Mixta)**, y los servicios y actividades que despliega mi representada con la enseña comercial **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** son idénticos:

²² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 149-IP-2009.

²³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 68-IP-2002.

Marca solicitada	Enseña comercial
	
43 Servicios de cafeterías; servicios de cafés; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de restaurante de comida para llevar; servicios de restaurantes; preparación de comidas; servicios de restauración [alimentos y bebidas]	Servicios de restauración y cafetería, servicios de comercialización y venta de artesanías, productos típicos del Huila, alimentos, bebidas, achiras, café, cacao, miel, postres, tejidos, sombreros y frutas.

Las **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** al igual que la marca **PROMISIÓN CAFÉ ESPECIAL**, presta servicios de restauración y cafetería. La identidad de los servicios no exige llevar a cabo un análisis profundo de los mismos para concluir que el pertenecer al mismo sector, lo cual configura el tercer requisito de conexidad competitiva.

Por tanto, la posibilidad de asociar los servicios ofrecidos bajo la marca **PROMISIÓN CAFÉ ESPECIAL** con los que identifica la enseña comercial **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** es alta, dado que el consumidor no se encuentra en capacidad de distinguir un signo del otro, de forma que es probable que el consumidor adquiera o solicite los servicios identificados con la marca solicitada, creyendo que está adquiriendo los servicios del **DEPARTAMENTO DEL HUILA**.

Se concluye que la marca solicitada **PROMISIÓN CAFÉ ESPECIAL** es confundible con la enseña comercial **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA**, desde el punto de vista ortográfico, conceptual y auditivo, lo que sumado al hecho que identifican los mismos servicios, conlleva a que el consumidor asuma que son el mismo signo o que tienen el mismo origen empresarial.

En conclusión, en el caso analizado debe aplicarse el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca solicitada **PROMISIÓN CAFÉ ESPECIAL** presenta semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales frente a la enseña comercial **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA**, además de que coinciden en los servicios, de forma que se generaría el riesgo de confusión y asociación.

²⁴ Información disponible en: <https://www.huila.gov.co/publicaciones/15739/bogota-ya-huele-a-cafe-huilense-gobernacion-del-huila-inaugura-tienda-de-promision-en-la-casa-del-huila/>
²⁵ Información disponible en: <https://www.huila.gov.co/publicaciones/15739/bogota-ya-huele-a-cafe-huilense-gobernacion-del-huila-inaugura-tienda-de-promision-en-la-casa-del-huila/>

IV. AFECTACIÓN A LA MARCA TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

No podrán registrarse como marca 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 y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o asociación.

Como se evidencia de esta disposición, una marca no se puede registrar cuando: (i) es semejante o idéntica a una marca previamente solicitada o registrada; y (ii) cuando los productos o servicios presentan conexidad competitiva, esto con la finalidad de evitar el riesgo de confusión y asociación a que estaría sujeto el consumidor. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre los riesgos de confusión y asociación:

a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicios determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.²⁶

En línea con lo anterior, le pedimos a la Dirección que lleve a cabo el estudio de registrabilidad considerando la marca prioritaria que está en curso a nombre del **DEPARTAMENTO DEL HUILA**:

Marca solicitada	Enseña comercial
	
43 Servicios de cafeterías; servicios de cafés; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de restaurante de comida para llevar; servicios de restaurantes; preparación de comidas; servicios de restauración [alimentos y bebidas]	35: Servicios de tiendas de venta minorista; servicios de comercialización de productos; servicios de comercialización y venta de productos artesanales y típicos del Huila; servicios de comercialización y venta de productos ...

26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 287-IP-2019, Marca JURISCOL, del 16 de septiembre de 2019.

	43: Servicios de restauración [alimentación]; hospedaje temporal; preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir en locales de venta minorista; prestación de servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de catering; preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir in situ o para llevar, servicios de venta de comidas y bebidas típicas.
--	--

Como se puede ver, existen amplias coincidencias ortográficas, visuales y conceptuales, al coincidir en el elemento distintivo PROMISIÓN, en los mismos términos expuesto en la causal de irregistrabilidad explicada en el aparte anterior. Remitimos al estudio efectuado en cuanto a que las conclusiones aplican a este análisis.

La coincidencia en el elemento distintivo PROMISIÓN determina una enorme semejanza visual gráfica y conceptual. Lo que unido a que ambas marcas identifican servicios de restaurantes y cafeterías causa que surja confusión y asociación en el mercado.

Las marcas **PROMISIÓN CAFÉ ESPECIAL (Mixta)** y **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** serán confundidas por el consumidor, sin que exista la posibilidad de identificar los servicios que pretende amparar una y otra marca. Así mismo, el consumidor creará erróneamente que la marca **PROMISIÓN CAFÉ ESPECIAL (Mixta)** tiene el mismo origen empresarial que la marca **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** o que sea percibida como una derivación de la marca de mí representada.

De acuerdo con lo expuesto, se evidencian grandes semejanzas ortográficas, conceptuales, y fonéticas que inciden el riesgo de confusión y asociación, lo que unido a que la marca solicitada busca identificar el mismo servicio que identifica la marca **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA**, hace necesaria la aplicación de la causal de irregistrabilidad del literal a) de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta que en el caso analizado concurren los supuestos de hecho del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (semejanza entre los signos y coincidencia de servicios), la Dirección deberá negar la solicitud de registro de la marca **PROMISIÓN CAFÉ ESPECIAL (Mixta)**.

V. INDICIOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

El artículo 137 de la Decisión 486 establece la siguiente causal de irregistrabilidad:

“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

En concordancia, con el artículo 258 de la Decisión 486 que indica:

“Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el

ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

Por su parte, el artículo 7 de la ley 256 de 1996 contiene la cláusula general de competencia desleal:

“(…) se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.”

La causal de irregistrabilidad del artículo 137 tutela la buena fe comercial al exigir del solicitante de un registro marcario un código de conducta enmarcado en las buenas prácticas comerciales, con el fin de evitar que el signo solicitado se instrumentalice con el propósito de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Es deseable que los registros de las marcas otorgados por la Superintendencia tengan una finalidad concurrencial y de organización del mercado, bajo presupuestos de uso basados en sanas prácticas mercantiles de los oferentes de productos y servicios. La exigencia de buena fe no solo es exigible en el mercado como una práctica mercantil, sino que es exigible desde el momento de solicitarse el registro de la marca, así lo ha expresado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Es de la propia realidad del tráfico comercial de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que plasman de manera concreta el principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

“Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunde en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general.

“El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

“De esta manera, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro.

“En ese orden, el solicitante de una marca debe ser objeto de un análisis en cuanto a su verdadera intención de registro y uso, previendo conductas que transgreden los deberes de leal competencia comercial, que vayan en contra de los usos y

prácticas honestas y que atenten en contra de la buena fe comercial.”²⁷ Subrayado fuera del texto.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha definido el concepto de acto contrario a uso y práctica honesta y buena fe comercial, en los siguientes términos:

“(…) son actos que se producen, precisamente cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que pueden perjudicar al competidor.

(…)

“(…) Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones.”²⁸

Para aplicar la causal de irregistrabilidad del artículo 137, se exige la configuración de indicios de competencia desleal, definidos por el Tribunal de Justicia, así:

“Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal…”²⁹

A. ACTUACIONES ADELANTADAS POR OSKAR ALEJANDRO SALAZAR RAMÍREZ

Como se mencionó en los hechos, **OSKAR ALEJANDRO SALAZAR RAMÍREZ** vulnera la buena fe comercial y los usos honestos en materia mercantil al aprovecharse de una situación para sacar un provecho injusto. En efecto, ante la negativa de la marca **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** con base en la marca **PROMISIÓN** con certificado de registro 692565 de su propiedad, el señor Salazar se acercó al **DEPARTAMENTO DEL HUILA** para propiciar la venta de su marca, pidiendo una alta suma de dinero y sugiriendo unas posibles acciones judiciales. Todo esto será objeto de prueba en el memorial del plazo de prórroga.

Además de lo anterior, **OSKAR ALEJANDRO SALAZAR RAMÍREZ** presentó las siguientes solicitudes:

Marca	Solicitante	Expediente	Clase
	Oskar Alejandro	SD2026/0046546	43: Servicios de cafeterías; servicios de cafés; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de restaurante de comida para llevar; servicios de restaurantes; preparación

²⁷Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 60-IP-2012, Marca COCA ZAGRADA, del 22 de octubre de 2012.

²⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 279-IP-2015, Marca VENEZIA STAINLESS STEEL, del 5 de febrero de 2016.

²⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 264-IP-2016, Marca HEXAGON, del 20 de noviembre de 2014.

Marca	Solicitante	Expediente	Clase
	Salazar Ramírez		de comidas; servicios de restauración [alimentos y bebidas].
	Oskar Alejandro Salazar Ramírez	SD2026/0050559	35: Servicios de tiendas mayoristas de café; servicios de tiendas mayoristas en línea de café; servicios de tiendas minoristas de café; servicios de tiendas minoristas en línea de café; servicios de venta al por mayor de café; servicios de venta al por menor de café.
	Oskar Alejandro Salazar Ramírez	SD2026/0053230	35: Servicios de tiendas mayoristas en línea de café; servicios de tiendas minoristas en línea de café; servicios de venta al por mayor de café; servicios de venta al por menor de café; servicios de tiendas mayoristas de café; servicios de tiendas minoristas de café.
	Oskar Alejandro Salazar Ramírez	SD2026/0053237	43: Servicios de cafés y cafeterías; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de restaurante de comida para llevar; servicios de restaurantes; preparación de comidas; servicios de restauración [alimentos y bebidas].

Dos de estas solicitudes de registro, inescrupulosamente incluyen la expresión **TIENDAS DE PROMISIÓN**, imitando la marca y enseña comercial **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA**:



Las 4 solicitudes de registro **OSKAR ALEJANDRO SALAZAR RAMÍREZ** buscan perjudicar al **DEPARTAMENTO DEL HUILA**, ya que no tiene por objeto la finalidad propia de las marcas que es ser usadas en el mercado, sino presionar a mi representada para que compre la marca **PROMISIÓN** con certificado de registro 692565, y las 4 marcas mencionadas.

El hecho de pretender registrar una marca que no va a ser usada conforme lo prevé la norma comunitaria, y que tiene la finalidad de presionar una compra de una marca, desnaturaliza el sentido de las marcas, lo cual debe ser objeto de censura y reproche. Esta anómala situación que busca propiciar **OSKAR ALEJANDRO SALAZAR RAMÍREZ** configura indicios razonables que le deben llevar a la Dirección a precautelar el interés del mercado y a aplicar la causal de irregistrabilidad por competencia desleal, la cual tiene un enfoque preventivo para evitar perjuicios y que se materialicen actos de competencia desleal en el mercado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Jurisprudencia de Acto Aclarado

estableció que solicitar la marca de un tercero para luego vendérsela constituye una actuación de mala fe:

“Una persona actúa de mala fe si al momento de solicitar el registro marcario de un signo sabe, o debía saber, que dicho signo es idéntico o similar al signo distintivo que utiliza un tercero en el extranjero, al punto que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita en el mercado local.

“Tal conocimiento se puede probar, por ejemplo si el tercer, titular o licenciatarario del signo distintivo utilizado en el extranjero, acredita que la persona solicitante (en el mercado local) había sido su socio, distribuidor, comercializador o que por cualquier otra relación contractual tomó conocimiento del signo distintivo que el tercero utiliza en el extranjero. Es una prueba de que la solicitante sabía del signo distintivo del tercero la existencia de relaciones previas entre ellos.

“(…)

“Otro indicio de mala fe que puede tener en consideración la oficina nacional competente es el comportamiento oportunista del solicitante de registro marcario. Si es una persona que busca acaparar diversas marcas que ya están en el mercado local, es un indicio relevante de mala fe, que posiblemente indique el que único propósito de conseguir el registro local de una pluralidad de marcas que ya existen en el extranjero, es su intención de venderlas, con posterioridad, a los titulares extranjeros cuando estos estén interesados en el mercado local.”³⁰

Si bien existe la presunción de la buena fe, se allegarán pruebas de que **OSKAR ALEJANDRO SALAZAR RAMÍREZ** desvirtúa dicha presunción, sobre la base de que su verdadera intención de registro es aprovecharse del **DEPARTAMENTO DEL HUILA**, que valga decir, con las **TIENDAS DE PROMISIÓN HUILA** maneja una iniciativa pública que busca beneficiar a los emprendedores y pequeños productores de la región. El **DEPARTAMENTO DEL HUILA** maneja recursos públicos, y no puede dentro del marco legal comprar marcas de terceros que buscan sacar provecho de una situación.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que las marcas no se pueden usar para hacer daño o aprovecharse de un tercero, como lo pretende **OSKAR ALEJANDRO SALAZAR RAMÍREZ**:

“La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal. La utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.”³¹

³⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 128-IP-2022. Acto Aclarado.

³¹Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 170-IP-2011, reiterado en el Proceso 37-IP-2015.

Conforme a las pruebas que se aportarán **OSKAR ALEJANDRO SALAZAR RAMÍREZ** pretende sacar provecho económico con la presentación de las 4 solicitudes de registro, lo cual indica que la solicitud de registro de la referencia está incusa en la causal de irregistrabilidad del artículo 137 de la Decisión 486.

VI. PETICIÓN

De acuerdo con lo anterior, se solicita respetuosamente que:

- i. Se declare fundada la oposición presentada por **DEPARTAMENTO DEL HUILA** contra la marca **PROMISIÓN CAFÉ ESPECIAL (Mixta)** de la Clase 43 Internacional; y
- ii. Se niegue la marca **PROMISIÓN CAFÉ ESPECIAL (Mixta)** solicitada por **OSKAR ALEJANDRO SALAZAR RAMÍREZ** en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, con base en la causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literales a) y b) y artículo 137 de la Decisión 468 de la Comisión de la Comunidad Andina.

VII. PODER

El poder otorgado por **DEPARTAMENTO DEL HUILA** para actuar se ha subido a la plataforma SIPI en conjunto con este escrito.

VIII. NOTIFICACIONES

Autorizo al envío de notificaciones al correo notificaciones.sd.pi@gmail.com

Atentamente,

Blanca Zoraida Fonseca

BLANCA ZORAIDA FONSECA SANDOVAL

C.C. 46369991

T.P. 173019 del Consejo Superior de la Judicatura.