



## **¿Los términos descriptivos de un signo sobre el origen de un producto son siempre similares y confundibles con la denominación de origen que menciona esa misma zona geográfica?**

La indicación geográfica es un género en el cual se comprenden dos categorías de signos (i) la denominación de origen y (ii) la indicación de procedencia.

Por un lado, la denominación de origen se utiliza para indicar el origen geográfico concreto de un producto, el cual le otorga ciertas cualidades, características, reputación o calidad que se deben exclusiva o esencialmente a dicha zona geográfica, gracias a sus factores naturales y humanos. En ese sentido, en este caso en particular, el Estado goza del uso exclusivo de las denominaciones de origen, y los agentes del mercado que estén interesados en hacer mención y/o utilizar alguna de ellas para distinguir o diferenciar sus productos, deberán solicitar la respectiva autorización al Estado o a la entidad, agremiación, cooperativa, o en general a quien se le haya delegado su administración.

Por el otro lado, la indicación de procedencia corresponde a un término descriptivo disponible para todos los agentes del mercado para indicar el origen de sus productos, requiriendo para su uso únicamente la inclusión de información veraz, y no de la referida autorización en el caso de la denominación de origen.

En caso de que, algún agente del mercado utilice, pretenda utilizar y/o registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio un signo distintivo para sus productos que haga referencia a un origen específico, es posible que dicho signo esté incurso en la causal de irregistrabilidad referida a la similitud del signo con una denominación de origen.

Para que dicha causal de irregistrabilidad prospere se requiere que el signo solicitado se asemeje a una denominación de origen reconocida, y para ello, la marca no necesariamente debe ser una reproducción total o parcial de la denominación protegida, sino que basta con que sea semejante ya sea en el ámbito ortográfico, fonético o evocativo.

## **Las reglas aplicables al cotejo marcario entre marca y denominación de origen son las siguientes:**

- 1.** La marca debe reproducir ("ser copia de un original"), imitar ("parecerse, asemejarse a otra") o contener ("llevar o encerrar dentro de sí a otra") la denominación de origen protegida.
- 2.** La marca debe pretender identificar productos iguales o similares o productos diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o asociación.
- 3.** La inclusión del origen en la marca pretendida debe implicar un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen. Al respecto, la SIC precisa "que la norma parte del hecho de la notoriedad de la denominación de origen por lo que no exige prueba de ello."
- 4.** La denominación de origen se otorga al "reconocimiento o reputación de un producto" mas no al nombre del país o la región en específico, y mucho menos al gentilicio respectivo.
- 5.** La zona geográfica protegida en una denominación de origen no es extensible a otras procedencias geográficas, ni siquiera a aquellas que están dentro de su ámbito geográfico.

Las anteriores reglas fueron confirmadas y aplicadas por la entidad en la reciente Resolución No. 69136 del 25 de octubre de 2021.

## **Relevancia de esta decisión en el derecho marcario:**

La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que aun cuando la marca concedida no incluyó la expresión "CAFÉ QUINDIANO" en su conjunto marcario, incluso en el hipotético caso de incluirla, ella no hubiera sido considerada similar ni confundible con la denominación de origen "CAFÉ DE COLOMBIA", a pesar de que este país incluye el departamento del Quindío. Todo lo anterior, con fundamento en las reglas anteriormente descritas y como quiera que el reconocimiento de una denominación de origen no puede impedir a los actores del mercado utilizar indicaciones para informar sobre el origen del producto y mas cuando la mención de ese origen no pretende otorgarle características al producto, ni tampoco obedece a la inclusión dentro del signo de una expresión protegida por propiedad intelectual.