



**Industria y
Comercio**
SUPERINTENDENCIA

Marcas e indicaciones geográficas – Causales de denegación

Delegatura para la Propiedad Industrial
Dirección de Signos Distintivos
Marzo - 2024



1. | Generalidades



Entidad competente

En Colombia la entidad competente para estudiar y decidir las solicitudes de protección de Denominaciones de Origen es la Superintendencia de Industria y Comercio = Oficina nacional competente (art. 273 Decisión 486 de 2000 – art. 1 Decreto 4886 de 2011).



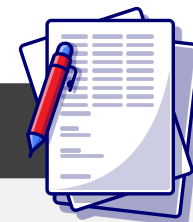
COMUNIDAD ANDINA



Organismo andino de integración conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Género – Especie

Fundamento legal



Título XII
De las Indicaciones Geográficas

Capítulo I
De las Denominaciones de Origen

**Artículos 201 a 220
D486/2000**

Capítulo II
De las Indicaciones de Procedencia

**Artículos 221 a 223
D486/2000**

- **Decisión 486 de 2000 Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina:** Norma comunitaria que regula los derechos de propiedad industrial, entre ellos las marcas colectivas y las denominaciones de origen.
- **Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio:** Título I (De las Actuaciones ante la SIC), Título X (De la Propiedad Industrial), Capítulo Séptimo: DO.

La norma aplicable no limita el tipo de producto amparado, por lo tanto, en Colombia las DO se aplican a: productos agrícolas, alimentos, vinos y bebidas espirituosas y artesanías



29 DO Nacionales

Rosa de Colombia
Clavel de Colombia
Crisantemo de Colombia



7 Cafés, 2 Quesos y otros productos



3 Sombreros, 3 Tejedurías, 3 Cerámicas y otras artesanías





- En Colombia se adoptó el Sello de Denominación de Origen Protegida en el año 2013 (Resolución No. 36074 de 2013 – Adiciona numeral 7.10 al Capítulo Séptimo del Título X de la Circular Única SIC).
- Es el signo oficial mediante el cual se indica que los productos a los que se aplica cumplen con las condiciones exigidas por el acto administrativo de declaración de protección correspondiente.
- Solo puede ser utilizado:
 - Respecto de las denominaciones de origen colombianas protegidas por la SIC mediante acto administrativo de declaración de protección por las personas que han obtenido la autorización de uso de una DO colombiana – Consecuencia de la autorización.
 - Por quienes hayan sido autorizados al uso de la denominación de origen protegida por la entidad delegada o, en su defecto, por la SIC cuando no exista entidad delegada para tal fin.
- Puede utilizarse en: el producto, el etiquetado, los embalajes, la publicidad, los establecimientos, las instalaciones, la documentación y en los demás elementos que deban utilizarse para la comercialización y promoción en el mercado de los productos amparados por la denominación de origen correspondiente.

Su uso debe realizarse de acuerdo con lo que establece el Manual de Uso del Sello.



MANUAL DE USO
SELLO DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA DE COLOMBIA

DO

Indicaciones Geográficas

IP

IG constituida por la denominación de un país, región o lugar determinado, o que sin ser dicho nombre se refiera a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto propio de dicha región y cuyas características se deben a los factores naturales y humanos propios del medio geográfico (ART. 201 D486/2000).

- Acto de declaración de protección
- Acto de delegación de facultad
- Procedimiento de autorizaciones de uso
- Acto de reconocimiento de protección

Nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, región, localidad o lugar determinado, indicando cual es el origen de un producto o servicio (ART. 221 D486/2000).

- Prohibición de uso en el comercio cuando:
 - Fuese falsa o engañosa respecto a origen
 - Uso pudiera inducir al público a confusión respecto a origen, procedencia, calidad y otra característica

QUESO PAIPA
Exp. 09148871





Artículo 201 de la Decisión 486 de 2000:

“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.”

Artículo 202 de la Decisión 486 de 2000:

“No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- a) no se ajusten a la **definición** contenida en el artículo 201;*
- b) sean **indicaciones comunes o genéricas** para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concedores de la materia como por el público en general;*
- c) sean contrarias a las **buenas costumbres o al orden público**; o,*
- d) puedan **inducir a error al público** sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.”*

Causal de denegación - Marcas

- **Decisión 689 de 2008:**

Faculta a los países miembros a regular internamente el art. 202 de la Decisión 486

- **Decreto Reglamentario N° 729 de 2012:**

Adicionó causal de denegación de protección relacionada con marca anterior.

- **Circular Única SIC**

Desarrolla en el Capítulo Séptimo del TITULO X Propiedad Industrial el procedimiento aplicable a las solicitudes de protección de DO. No contiene disposiciones relativas a las causales de denegación.



Artículo 6 del Decreto 729 de 2012, incorporado en el numeral 2.2.2.20.6 del Decreto 1074 de 2015 Único del Sector CIT:

Además de los eventos previstos en el artículo 202 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se podrá declarar o reconocer la protección de una denominación de origen cuando sea susceptible de generar confusión:

- Con una marca solicitada o registrada con anterioridad de buena fe, o
- Con una marca notoriamente conocida.

2. | Casos

Solicitud de protección DO

CAFÉ DE VILLA RICA

SD2019/0005808

- Solicitante: República del Perú.
- Productos: Café en grano verde.
- Decisión primera instancia: Resolución 31162 de 2022 (Niega con oposición - Federación Nacional de Cafeteros).
- Recurso de apelación: No se interpuso recurso, decisión en firme.

- **Art. 202, literal d):**

“No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que: (...)

d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.”

Argumentos

(...) siendo “Villarica” un municipio partícipe del sector caficultor, al apreciar el consumidor colombiano la denominación de origen CAFÉ DE VILLA RICA podría ser inducido a error. Lo anterior en la medida en que la expresión Villa Rica / Villarica traería a su mente un café con origen en el municipio de “Villarica”, Colombia y no en el territorio Peruano, es decir, le sugeriría una característica que guarda relación directa con su origen y con la que realmente no cuenta (...)

Otros asuntos abordados:

4.4.3. Otros argumentos

El opositor solicita que esta Administración analice la “posibilidad de establecer condiciones de coexistencia en las que se exija incluir en el uso, aplicación, etiquetado, promoción y demás actos relacionados con la Denominación de Origen peruana para designar el producto protegido, la referencia expresa al país de origen (Ej. Villa Rica – Perú), aclarando expresamente que no implicaría una restricción al uso del nombre geográfico “Villarica” para los caficultores colombianos, a título de procedencia geográfica”.

Tratándose del reconocimiento de una declaración de protección con origen en un País Miembro, no puede esta oficina imponer a su titular una suerte de condicionamientos o cargas adicionales a las establecidas en el acto administrativo que, para el efecto, haya emitido la oficina nacional competente del país de origen.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 214 de la Decisión 486, “La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente”; lo anterior conlleva a que las facultades de la Administración tan solo se centren en determinar si, dentro del territorio colombiano, la denominación de origen protegida es susceptible o no de reconocimiento y bajo las circunstancias que dieron origen a su declaratoria que son aquellas que a su vez le permiten a su titular ejercer las potestades propias de ese derecho.

Solicitud de protección DO

BOCADILLO VELEÑO

SD2016/0056382

- Solicitante: FEDERACION DE EMPRESARIOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL BOCADILLO VELEÑO FEDEVELEÑOS
- Productos: Bocadoillo – pasta de pulpa de guayaba.
- Decisión primera instancia: Resolución 35076 de 2017 (Concede sin oposición).
- Recurso de apelación: Interpuesto por el solicitante para aclarar aspectos del producto - Resolución No. 37563 de 2017.

En este expediente no se interpusieron oposiciones. Sin embargo, en el Registro Público se encuentran signos que incorporan la expresión “Veleño” pero no afectaron la protección en atención al alcance del derecho otorgado.

Marcas registradas:



- Titular: ENITH GONZALEZ QUINTERO
- Productos: (29) Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas.
- Alcance del derecho - Resolución de concesión:

Examinado el signo solicitado en conjunto, esta Oficina considera que, por el elemento gráfico incluido en éste y la denominación **LA GACELA**, tienen la capacidad distintiva suficiente para distinguir los productos que pretende identificar, sin que su concesión implique un derecho de exclusividad sobre el elemento denominativo **BOCADILLOS VELEÑO**, individualmente considerado respecto del cual **no se otorgan derechos**. Es decir, la fuerza distintiva del signo constituido por los términos **BOCADILLOS VELEÑO**, recae sobre la configuración gráfica y el elemento denominativo mencionado, apreciados en conjunto pasando a un segundo plano el componente de las expresiones anteriormente consideradas. De tal manera, que sobre las expresiones **BOCADILLOS VELEÑO** no se otorgan derechos, éstos se otorgan en exclusiva sobre la configuración y características del conjunto marcario.



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA