

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 63458

Ref. Expediente N° SD2025/0012927

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 17 de febrero de 2025, **INVERSIONES IMPOCANDY S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **LIQUID CANDY** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, **BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION** presentó oposición con fundamento en: Literal b) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina – Falta de Distintividad y Literal g) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina – Signo genérico.

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

(...) La expresión LIQUID CANDY corresponde al nombre del producto, esto es, a un caramelo líquido que es un tipo de golosina. La expresión LIQUID CANDY está compuesta por dos palabras que en conjunto son entendidas como un tipo de golosina:

- “Liquid”: término que hace referencia a la presentación líquida de un producto.
- “Candy”: palabra que significa caramelo o golosina. .

La conjunción de estas dos palabras no da lugar a un signo distintivo ni arbitrario, sino al nombre de un tipo de golosina: una golosina líquida o caramelo líquido. Este significado impide que el signo cumpla con la función diferenciadora de una marca, al no permitir identificar un origen empresarial exclusivo.

Se debe tener en cuenta que, si bien la expresión LIQUID CANDY está en inglés, su significado es ampliamente conocido por los consumidores como caramelo líquido, por lo que debe ser tratada como una expresión local como lo expone el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

(...) En consecuencia, si aplicamos el método sugerido por el Tribunal —formular la pregunta ¿qué es el producto que se pretende identificar con este signo?— la respuesta inmediata sería: “Es un caramelo líquido” o “una golosina líquida”, lo que confirma su naturaleza genérica.

Si bien el signo LIQUID CANDY incluye un tipo de letra y diseño, estos elementos no confieren distintividad al conjunto marcario, por su carácter accesorio y sin vocación distintiva. Por tanto, establecido el carácter genérico de la expresión LIQUID CANDY, se concluye que el signo es genérico y carente de distintividad.

Por todo lo anterior, concluimos que signo LIQUID CANDY Mixto carece de distintividad, al ser genérico. En efecto, la distintividad es la capacidad que posee un signo para que sea relacionado e individualizado en relación con un producto o servicio específico.

(...) Por tanto, signo LIQUID CANDY Mixto no tiene la capacidad para ser una

¹ 30: Golosinas.

Ref. Expediente N° SD2025/0012927

marca, al componerse de expresiones inapropiables, que en conjunto no pueden ser apropiadas en exclusiva. Así las cosas, el signo solicitado no tiene la vocación para ser una marca que identifique productos de la clase 30. En efecto, el signo LIQUID CANDY no permite identificar un origen empresarial específico, y su registro otorgaría un monopolio sobre términos que necesitan estar disponibles en el comercio para nombrar un producto. Esto no solo afectaría la libre competencia, sino que también impediría que los consumidores identifiquen correctamente el origen de los productos en el mercado.

(...) En este sentido, el signo LIQUID CANDY no permite identificar un origen empresarial específico, sino que es necesariamente el nombre de un tipo de caramelo o golosina, lo cual le impide cumplir con la función distintiva exigida por la Decisión 486. Su eventual concesión como marca otorgaría un derecho exclusivo sobre términos necesarios en el sector de las golosinas, restringiendo su uso por parte de otros operadores del mercado, afectando la libre competencia y el funcionamiento del mercado.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **INVERSIONES IMPOCANDY S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) Después de analizada la anterior lista de marcas que han podido coexistir sin riesgo de asociación o confusión en el mercado, resulta incorrecto afirmar que la marca LIQUID CANDY generaría un perjuicio a los empresarios que ofrecen al mercado un producto comprendido en la categoría 30, especialmente para dulces o golosinas, y sería aún más equivocado afirmar que podría generar un riesgo de confusión o que los consumidores que al final son a los que debemos proteger, no van a poder identificar el origen empresarial del bien que pretender adquirir.

En el registro de marcas, la combinación de palabras de uso común puede ser registrable si el conjunto resultante adquiere suficiente distintividad. Las palabras de uso común, por sí solas, no suelen ser registrables debido a que son expresiones de uso general y no pueden ser monopolizadas por una sola entidad. Sin embargo, al combinarlas con otros elementos o al crear una configuración distintiva, es posible obtener el registro de la marca.

(...) si bien claramente la marca solicitada está compuesta de expresiones de uso común, la misma logra crear un signo completamente distintivo, pues se incluyen 2 palabras + una forma especial de presentación con una parte gráfica que le termina por impregnar su distintividad.

Si nos pudiéramos en el ejercicio que realizó la parte opositora al buscarle transcripción y significado a las palabras de uso común que componen diversas marcas previamente registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de las cuales también podríamos incluir las relacionadas anteriormente, encontraríamos que pocas marcas podrían ser registradas, pues en gran parte estas se componen de palabras de uso común, pero presentadas de manera especial, con elementos adicionales que les ha permitido ser aptas para registro, tal como lo ha confirmado la Superintendencia de Industria y Comercio en las respectivas resoluciones que concedieron estas marcas.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0012927

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”*².

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella”*³.

El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”*⁴.

Literal f) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

Concepto de la norma

El signo genérico⁵ es el que se confunde con los productos o servicios a distinguir o equivale al nombre técnico de los mismos. Así, las expresiones genéricas carecen de

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

³Op. Cit.

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

⁵ El Proceso 04-IP-98 de 17 de Agosto de 1998, Marca OPTIPAN, acerca de los signos genéricos: “El signo genérico desde el punto de vista marcario es aquel cuyo significado equivale a la designación del producto o servicio que con él se pretende identificar. De esta primera aproximación conceptual, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse mediante la utilización de un método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos o servicios para los que se solicita el registro marcario. Así lo ha interpretado este órgano jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la dictada dentro del proceso 3-IP-95, cuando señaló:

Ref. Expediente N° SD2025/0012927

distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. De igual forma no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Así las cosas, otorgar la exclusividad de una palabra genérica es una ventaja competitiva, ya que si bien son de libre utilización, el monopolio excluye a los demás competidores de su uso. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas.

En ese contexto, la irregistrabilidad de marcas por genericidad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un signo o indicación genérica, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable "la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca⁶.

Finalmente, en el estudio de registrabilidad de un signo, uno de los métodos para determinar si es o no genérico, es formulándose la pregunta ¿qué es? el producto o servicio al que se refiere el signo cuyo registro se pretende, de manera tal que si la respuesta espontánea suministrada corresponde a la designación del producto o servicio como tal, habrá lugar a establecer su naturaleza genérica.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



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

30: Golosinas.

Dando lugar al análisis de registrabilidad es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “LIQUID CANDY” la primera en tamaño superior y bajo ella la segunda, en una tipografía simple y sin reivindicación de colores.

Frente a lo relacionado con la distintividad de un signo se puede observar que esta tiene

⁶El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incurso en la causal de irregistrabilidad (...) es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse (...). (Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995).

⁶ TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 33-IP-1995.

Ref. Expediente N° SD2025/0012927

un doble aspecto:

1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca este tipo de distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486.

2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención.

Por lo tanto, en este caso se debe analizar en primer lugar si el signo solicitado LIQUID CANDY (Mixto) tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, debe evaluarse si posee aptitud distintiva en concreto respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 30° de la Clasificación Internacional de Niza. Esto dependerá, entre otros factores, de la aleatoriedad o estilización de la letra, de la mayor relevancia de los elementos gráficos del signo, de la existencia de otros signos que utilicen las mismas expresiones como signo distintivo.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección evidencia que el signo solicitado a registro carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo no identificaría un producto específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial.

En efecto, el signo LIQUID CANDY, analizado en su conjunto, no posee la capacidad de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos que bajo el mismo se pretenden amparar, toda vez que consiste en una expresión que puede ser utilizada por parte del público consumidor y diversos empresarios para informar al consumidor el tipo de productos a identificar, perdiendo así su cualidad intrínseca, como es el que sea capaz de diferenciar los productos de otros de la misma clase, desdibujándose su origen empresarial.

Si bien las expresiones LIQUID CANDY se encuentran escritas en idioma extranjero, estas son de fácil comprensión por el consumidor medio no solo por su semejanza gramatical con su equivalente al español, como sucede con la palabra LIQUID, sino por su uso generalizado, como sucede con la expresión CANDY. Por lo cual damos aplicación a lo establecido por el Tribunal Andino sobre el particular.

Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha pronunciado respecto de las marcas conformadas por palabras en idioma extranjero, manifestando:

“3.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.”⁷

3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.⁸

3.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se expresa en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua

⁷ Ver Interpretación Prejudicial No. 57-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2532 del 8 de julio de 2015. (Cita centro del texto).

⁸ Ver Interpretación Prejudicial No. 146-IP-2013 de fecha 25 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2258 del 27 de noviembre de 2013. (Cita centro del texto).

Ref. Expediente N° SD2025/0012927

española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano.⁹

3.5. Hay palabras en otro idioma que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. *Es más, determinadas palabras en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.*

*3.6. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración **lo que realmente ocurre en el mercado**, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano”.¹⁰ (Subraya fuera del texto original).*

En este contexto, es claro que el consumidor entiende que el significado detrás de la frase LIQUID CANDY corresponde a: caramelo, dulce o golosina líquida. Por ende, estas expresiones el producto a identificar, y la característica inherente al mismo como es su forma de presentación: líquida.

En consecuencia de lo anterior, resulta pertinente precisar que el signo solicitado está conformado por una expresión que en sí misma carece de la fuerza individualizadora, diferenciadora y distintiva necesaria para identificar golosinas de la clase 30, siendo su elemento gráfico, hablese de su tipografía y representación tan simples que no le otorgan un carácter representativo suficiente para fijarse en la mente del consumidor y generarle recordación en el mercado, de manera que dicho elemento no logra dotar al signo de distintividad.

Por lo tanto, de concederse el registro de la marca pretendida en cabeza de la sociedad solicitante generaría un daño lesivo en el sector de la producción y comercialización de golosinas, en la medida que se le estaría concediendo un derecho de exclusividad sobre una frase necesaria para indicar el producto y sus características.

Teniendo en cuenta lo anterior, el público no puede identificar los productos pretendidos en la presente solicitud de registro y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un origen empresarial. Entre tanto, la doctrina ha concluido que:

“No es posible registrar un signo si el mismo carece de distintividad. La distintividad constituye el principal elemento o característica de las marcas, al punto que algunos autores la consideran como la única función de las marcas, derivándose el resto de las características de esta cualidad prístina”¹¹.

Ciertamente, el consumidor medio de este tipo de productos ha de esperar las indicaciones contenidas en el signo solicitado de cualquier empresario de este mercado, por lo cual la carencia de otros elementos gráficos y ortográficos impiden que se

⁹ Ver Interpretación Prejudicial No. 69-IP-2001 de fecha 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 759 del 6 de febrero de 2002, citada en la Interpretación Prejudicial No. 24-IP-2015 de fecha 9 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2613 del 23 de octubre de 2005. (Cita centro del texto).

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 73-IP-2021.

¹¹ La Distintividad como Requisito Fundamental para el Registro de una Marca. López J., G./pp. 137- 153

Ref. Expediente N° SD2025/0012927

identifique en este un origen empresarial único, es decir, incumpliendo con las características de distintividad intrínseca necesaria para que un signo, en este caso pueda ser considerado como marca.

En consecuencia, el signo solicitado en registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

Finalmente, es preciso indicar que, de conformidad con el precepto normativo establecido en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, debe traerse a colación lo expuesto por El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el término “**exclusivamente**”:

“(…) debe entenderse que sólo son irregistrables aquellos signos que consistan “exclusivamente” en expresiones genéricas o descriptivas y que, por el contrario, podrían ser objeto de registro las expresiones compuestas por elementos genéricos y no genéricos o descriptivos y no descriptivos, siempre y cuando que los elementos no descriptivos o no genéricos del conjunto le aporten suficiente distintividad al signo, circunstancia de hecho ésta que, por supuesto, deberá ser apreciada por el juez”¹². (…)

De conformidad con lo anterior, la causal de irregistrabilidad exige que para que un signo sea irregistrable debe ser exclusivamente una indicación genérica, lo que debe interpretarse en el sentido de que eventualmente pueden acceder al registro signos que cuenten con otros elementos que lo enervan de la situación de exclusividad. Debe señalarse que cuando se trata de una marca compuesta de diferentes elementos (nominativos – gráficos – conceptuales), todos ellos deben tenerse en cuenta para establecer si el signo es o no descriptivo.

Así las cosas, en el caso en particular, el signo solicitado a registro comprendido por las expresiones LIQUID CANDY (Mixta), no refiere de forma exclusiva al consumidor el producto a identificar: golosinas incluidos en la Clase 30ª Internacional, pues contiene dos expresiones y un elemento gráfico que, si bien se determinó líneas atrás que no es distintivo, impide ser considerado exclusivamente genérico.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por **BORGNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION**.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **LIQUID CANDY** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹³, solicitada por **INVERSIONES IMPOCANDY S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 23 –IP- 2000, 15 de marzo de 2000, marca mixta ARISCO TOMATO, tomado de www.comunidadandina.org.

¹³ **30:** Golosinas.

Ref. Expediente N° SD2025/0012927

ARTÍCULO 3: Notificar a **INVERSIONES IMPOCANDY S.A.S.**, solicitante del registro y a **BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION** 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.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de agosto de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS