

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 64185

Ref. Expediente N° SD2025/0001913

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 13 de enero de 2025, Yeison Aristizabal Giraldo, solicitó el registro de la Marca L E ELEMENTRIX (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1058 del día 13 de febrero de 2025, 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

Objeto jurídico del registro marcario.

El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

De lo anterior se desprende que el derecho exclusivo al uso de una marca se obtiene con el registro de la misma, por lo tanto en nuestra legislación contamos con un sistema completamente atributivo, es decir, que el registro atribuye la propiedad sobre la marca.

El registro de una marca ante la oficina nacional competente confiere a su titular el uso exclusivo de la misma. Dentro de los derechos conferidos por la marca se encuentran dos tipos de prerrogativas, que en últimas permiten que su titular use exclusivamente el signo que se registró y evita que terceros sin su consentimiento lo usen.

De lo anterior podemos entender que el objeto jurídico de una marca es el derecho al uso exclusivo que le otorga el registro, en tanto esa es la principal consecuencia, que a su vez

¹ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Ref. Expediente N° SD2025/0001913

origina otro tipo de prerrogativas. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior podemos afirmar que la solicitud de una marca que pretende un signo ya registrado y vigente carece de objeto jurídico dado que los derechos y facultades que conferiría el segundo registro serán los mismos que ya existían con el primer registro, lo que se traduce en la posibilidad inicial de usar en el mercado una marca para unos productos o servicios determinados y una posibilidad adicional de usar la misma marca para los mismos productos o servicios, lo que no tiene un efecto práctico y real, a menos que se configuren supuestos que explicaremos más adelante.

Existen otras razones por las que una solicitud de registro que pretende una marca ya registrada y para los mismos productos o servicios no debe nuevamente concederse. En primer término, dado el caso de que un tercero quisiera hacer uso de las acciones de cancelación por no uso o por notoriedad o de la nulidad de un registro marcario, es considerablemente más gravoso tener que atacar dos registros que uno.

Así, se ejercerían las mencionadas acciones sobre uno de los registros y subsistiría incólume el otro, lo que causaría perjuicios injustificados a un tercero, que para lograr su pretensión tendría que accionar contra el otro registro que lógicamente debería correr la misma suerte que el primero.

Solicitudes que carecen de objeto jurídico pueden desestabilizar el funcionamiento adecuado del registro de la Propiedad Industrial. En efecto, en concordancia con lo expuesto en el aparte anterior, se puede presentar el evento en el que la solicitud de registro de marca carente de objeto jurídico podría presentarse con el único fin de inhibir acciones en trámite, como en el evento de que el titular de una marca sobre la que existen acciones de cancelación por no uso o notoriedad o de nulidad, la solicite nuevamente como forma de proteger nuevamente su derecho que está próximo a extinguirse. Razón por la cual éste tipo de solicitudes deben ser analizadas con detenimiento, verificando los antecedentes del caso y si es del caso negando por falta de objeto jurídico.

En cuanto al tipo de solicitudes que carecen de objeto jurídico, hay que tener en cuenta como antecedente jurisprudencial la interpretación prejudicial 30-IP-97 que en relación con el artículo 113 de la Decisión 344 hizo extensivo como causal de mala fe el registro obtenido por segunda vez, siempre que sea la misma marca y para idénticos productos y servicios. En efecto, al citarse a Bertone y Cabanellas, se incluyó como causal de mala fe una solicitud de “re-registro” y se afirmó que lo que se busca es no permitir la caducidad por falta de uso (que en nuestra legislación se equipara a la cancelación por falta de uso) de un registro marcario. En la actualidad encontramos en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que la mala fe sigue siendo causal de nulidad de un registro marcario, por lo tanto, podemos nosotros considerar que tal planteamiento continua vigente y que solicitudes que carecen de objeto jurídico en palabras del Tribunal “buscan burlar los efectos de esa figura.”

De acuerdo a lo expuesto, sólo podrá solicitarse el registro de una marca que ya se encontró registrada cuando haya caducado, es decir, cuando haya transcurrido el periodo de gracia de los seis meses con que cuenta el titular de un registro para solicitar la renovación, momento en el que el signo se convierte en una res nullis disponible para quien primero la solicite. Por lo tanto, considera esta Dirección que no podrá registrarse una marca que ya se encuentra registrada y que cubre los mismos productos o servicios hasta tanto el registro inicial no haya caducado, así las cosas, debemos tener en cuenta que la caducidad es la única figura que permite que una nueva solicitud de registro a nombre del mismo titular que recaiga sobre la misma marca y los mismo productos, pueda culminar exitosamente, siempre que se supere el examen de las demás causales de irregistrabilidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0001913

Teniendo en cuenta lo anterior, existen cuatro requisitos que deben presentarse para que se configure la falta de objeto jurídico de una solicitud de registro de marca, los cuales son las que a continuación exponemos:

- Primero debe existir una identidad total de los signos, esto quiere decir que si nos encontramos frente a marcas mixtas, tanto la parte denominativa como la parte figurativa tienen que ser exactamente iguales, y si estamos frente a una marca denominativa, entre la expresión que la compone y la que se pretenden registrar debe existir una total identidad.
- Segundo, se debe dar una cobertura exacta de los productos y/o servicios, de lo cual entendemos que tanto el signo que se pretende registrar como la marca que ya se encuentra protegida por la administración comprenden exactamente los mismos productos o servicios, sin agregar ni modificar ninguno de los cobijados por la marca ya registrada.
- Se debe presentar una identidad entre el solicitante del nuevo registro y el titular de la marca previamente registrada, entendiendo que quien solicita el nuevo registro es el titular de la marca que se encuentra previamente protegida por la administración.
- Y por último que la vigencia de la marca registrada no haya caducado por falta de renovación, es decir que se encuentre vigente.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Objeto jurídico del registro marcario.

Teniendo en cuenta lo expuesto, encuentra esta Dirección que en el caso en estudio se presentan los cuatro supuestos anteriormente enunciados.

Lo anterior por cuanto, Yeison Aristizabal Giraldo, es titular de la marca L E ELEMENTRIX (Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro No. 730925 y se representa de la siguiente forma:



L E ELEMENTRIX

Por su parte, el signo objeto de la solicitud es L E ELEMENTRIX (Mixta), para identificar productos y/o servicios comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, representada de la siguiente manera:



Ref. Expediente N° SD2025/0001913

L E ELEMENTRIX

De acuerdo con lo expuesto, esta Dirección considera que el signo solicitado L E ELEMENTRIX (Mixta), es una reproducción idéntica del signo previamente registrado, tal como se puede inferir del cotejo realizado, como quiera que los signos coinciden totalmente en los elementos que lo componen.

De igual forma los productos amparados por el signo previamente registrado y los que pretende identificar el signo solicitado en registro son idénticos.

Finalmente, con relación al tercer y cuarto supuesto, es pertinente reiterar que el titular del signo previamente registrado y el solicitante del signo a registro es la misma persona.

En conclusión, al analizar el signo previamente registrado y el signo solicitado a registro, se encuentra, que los mismos coinciden en cada uno de sus elementos, por lo cual la solicitud carece de objeto jurídico.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) 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 L E ELEMENTRIX (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza², solicitada por Yeison Aristizabal Giraldo, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Yeison Aristizabal Giraldo, 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 27 de agosto de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

² 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.