

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 68422

Ref. Expediente N° SD2025/0001833

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, TARO PHARMACEUTICALS U.S.A., INC., solicitó el registro de la Marca zit patches (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1058, 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

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 genérico² es el que se confunde con los productos a distinguir o equivale al nombre técnico de los mismos. Así, las expresiones genéricas carecen de distintividad,

¹ 3: Limpiadores no medicinales, a saber, limpiadores cutáneos, limpiadores faciales; hidratantes para la cara y el cuerpo; bálsamos no medicinales para la piel; preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel, a saber, geles; sueros no medicinales para la piel.

5: Bálsamos medicinales para el cuidado de la piel; preparaciones medicinales para el cuidado de la piel, a saber, geles; sueros medicinales para el tratamiento de la piel.

² 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

Ref. Expediente N° SD2025/0001833

en tanto son incapaces de individualizar el producto 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. 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 marca³.

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 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 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:

3: Limpiadores no medicinales, a saber, limpiadores cutáneos, limpiadores faciales; hidratantes para la cara y el cuerpo; bálsamos no medicinales para la piel; preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel, a saber, geles; sueros no medicinales para la piel.

5: Bálsamos medicinales para el cuidado de la piel; preparaciones medicinales para el cuidado de la piel, a saber, geles; sueros medicinales para el tratamiento de la piel.

interpretado este órgano jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la dictada dentro del proceso 3-IP-95, cuando señaló: 'El 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)".

³ TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 33-IP-1995.

Ref. Expediente N° SD2025/0001833

La solicitud de registro marcario "ZIT PATCHES" (en español: "Parches para granos") será denegada por incurrir en las causales absolutas de prohibición establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, debido a su carácter marcadamente descriptivo y genérico para los productos de las clases 3 y 5. La genericidad consiste en el nombre del producto que identifica, se estudia respecto del producto y no en abstracto. Se considera entonces genérico aquel signo que equivale a la designación del producto que con él se pretende identificar, ya sea porque consiste en el nombre corriente del producto o porque corresponde al nombre técnico (categoría, género o especie) del mismo. El término "ZIT" es un coloquialismo ampliamente reconocido en el ámbito dermatológico y cosmético para referirse a granos o acné, mientras que "PATCHES" describe de manera directa y literal el formato de los productos (parches cutáneos). El signo solicitado a registro consiste exclusivamente en una expresión que más que individualizar un producto, se encuentra llamándolo por su nombre, sin agregar elementos que le otorguen distintividad.

En efecto, con el signo solicitado se estaría indicando un tipo de producto, pero no el empresario. La combinación de ambos elementos resulta en un signo que describe la naturaleza, función y destino de los productos (parches destinados a tratar granos o imperfecciones cutáneas), privándolo de la capacidad distintiva necesaria para funcionar como marca, ya que se limita a designar una característica intrínseca de los bienes, lo que contradice el artículo 135-a. Adicionalmente, el signo es necesario para que otros competidores describan sus propios productos similares (artículo 135-b), al ser una denominación común y genérica en el sector de cuidado de la piel, lo que impediría a otros agentes del mercado utilizar un término esencial para referirse a esta categoría de productos.

Esta falta de distintividad se extiende tanto a los productos no medicinales de la clase 3 (limpiadores, hidratantes y bálsamos no medicinales) como a los medicinales de la clase 5 (bálsamos y preparaciones medicinales para la piel), ya que el signo describe igualmente la función de los productos en ambos ámbitos. La Dirección de Signos Distintivos, en cumplimiento de su función de proteger el interés general y la libre competencia, rechaza el registro para evitar que el solicitante monopolice una expresión de uso común y necesario en el sector dermocosmético. Solo sería posible superar esta prohibición si se demuestra que el signo ha adquirido distintividad secundaria mediante uso prolongado, masivo y exclusivo en el territorio colombiano, lo que requeriría evidencias contundentes de que el público objetivo asocia "ZIT PATCHES" con un origen empresarial específico y no con la mera descripción del producto. A falta de dichas pruebas, la negativa de registro es la consecuencia jurídica procedente.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literales e) y f) 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 zit patches (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁴, solicitada por TARO PHARMACEUTICALS U.S.A., INC., por las razones expuestas en la parte

⁴ 3: Limpiadores no medicinales, a saber, limpiadores cutáneos, limpiadores faciales; hidratantes para la cara y el cuerpo; bálsamos no medicinales para la piel; preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel, a saber, geles; sueros no medicinales para la piel.

5: Bálsamos medicinales para el cuidado de la piel; preparaciones medicinales para el cuidado de la piel, a saber, geles; sueros medicinales para el tratamiento de la piel.

Ref. Expediente N° SD2025/0001833

motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca zit patches (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por TARO PHARMACEUTICALS U.S.A., INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a TARO PHARMACEUTICALS U.S.A., INC., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 3: Limpiadores no medicinales, a saber, limpiadores cutáneos, limpiadores faciales; hidratantes para la cara y el cuerpo; bálsamos no medicinales para la piel; preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel, a saber, geles; sueros no medicinales para la piel.

5: Bálsamos medicinales para el cuidado de la piel; preparaciones medicinales para el cuidado de la piel, a saber, geles; sueros medicinales para el tratamiento de la piel.