

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 73951

Ref. Expediente N° SD2025/0004033

Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 21 de enero de 2025, MNDZ HOLDING SAS, solicitó el registro de la Marca SEAMOS JUSTOS (Mixta) para distinguir producto los servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, 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 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.

¹ 45: Servicios jurídicos.

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”.

Ref. Expediente N° SD2025/0004033

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 ella³”*.

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 signos⁴”*.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



El cual pretende identificar los siguientes productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

45: Servicios jurídicos.

JURISPRUDENCIA

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 311-IP-2014, ha sostenido que:

“(…) Es importante advertir que el artículo 135 literal a) de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad, una vez más, está consagrada como causal de nulidad absoluta de manera independiente en el artículo 135, literal b). De lo expuesto se puede observar que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual implica 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; y 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.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0004033

En primer lugar, se puede evidenciar que el signo solicitado no cuenta con otros elementos, ortográficos y/o gráficos, que le puedan permitir al público identificar un producto con este signo y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un origen empresarial.”

CASO EN CONCRETO

Una vez analizado el signo solicitado, esta Dirección considera que este, carece de la distintividad intrínseca necesaria, pues el consumidor no identificaría con él un producto o servicio específico ni lo asociaría con un origen empresarial determinado.⁵

Para el caso en concreto, la expresión “SEAMOS JUSTOS” se compone de dos palabras: la primera corresponde a la forma en la que se conjuga el verbo “SER”, que alude a la existencia, y la segunda hace referencia a la idea de “JUSTICIA”. La denominación transmite un mensaje abstracto y de uso común en el ámbito jurídico, particularmente en relación con la clase 45 que pretende amparar, sin aportar elementos suficientes que permitan identificar la procedencia comercial del servicio.

Asimismo, aunque se trata de un signo mixto, este no incorpora una tipografía distintiva ni elementos figurativos que puedan conferirle un carácter diferenciador en el comercio. Los componentes gráficos que acompañan la denominación se limitan a una presentación simple de la frase, sin recursos ortográficos o estilísticos que otorguen la fuerza distintiva intrínseca requerida por un signo distintivo.

En consecuencia, el signo solicitado no cumple con la función esencial de una marca, consistente en individualizar los servicios en el mercado y permitir que el consumidor los asocie con un origen empresarial determinado. La expresión “SEAMOS JUSTOS” remite únicamente a un mensaje conceptual de uso común, indispensable para cualquier servicio jurídico que busque transmitir ideas de equidad y justicia.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 344-IP-2022, ha sostenido que:

“La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

La distintividad tiene un doble aspecto:¹⁰

*a) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado.*

⁵ Proceso 344-IP-2022

“El origen empresarial de una marca

[2.9] La distintividad se encuentra vinculada con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros, tomando en cuenta sus cualidades particulares como calidad, precio, presentación, etc.; y, a su vez, esa decisión está también relacionada con el origen empresarial, en la medida en que el producto o servicio se vincula con el respectivo productor o proveedor, así como con el prestigio o reputación que ha adquirido en el mercado.

[2.10] El origen empresarial juega un papel importante para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener claridad acerca de su procedencia y así evitar el riesgo de asociación.”

Ref. Expediente N° SD2025/0004033

*b) **Distintividad extrínseca** o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.*

La falta de distintividad intrínseca como una prohibición absoluta de registrabilidad está contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. En dicho artículo se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.

Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que algunos tipos de signos generalmente no logran registrar y proteger es porque presentan resultados difíciles de alcanzar que cumplen una función técnica en lugar de identificar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.¹¹(...)

Del mismo modo, tal como se explicó en los párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 como causal absoluta de irreregistrabilidad, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que están presentes en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor distinguirlos y realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina nacional competente deberá evaluar si el signo posee también aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.

En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.”

En mérito de lo expuesto, el signo mixto SEAMOS JUSTOS no resulta registrable al carecer de aptitud distintiva intrínseca, impidiendo que cumpla con la función de identificar y diferenciar un servicio con origen empresarial determinado en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irreregistrabilidad 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 PRIMERO: Negar el registro de la Marca SEAMOS JUSTOS (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por MNDZ HOLDING SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a MNDZ HOLDING SAS, 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.

⁶ 45: Servicios jurídicos.

Ref. Expediente N° SD2025/0004033

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de septiembre de 2025



**MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)**