

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 75588

Ref. Expediente N° SD2025/0003100

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 16 de enero de 2025, ANDRES FELIPE DUQUE MONTENEGRO, solicitó el registro de la Marca Chuculita (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1059, 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 30: Chocolate.

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° SD2025/0003100

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:

Signo solicitado
Chuculita (nominativa)

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

30: Chocolate.

Ha recalcado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que uno de los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca es que este cuente con distintividad; la distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar productos o servicios en el mercado, así como su capacidad para diferenciarse de otros signos en el mismo. De acuerdo con lo anterior, encontramos que la distintividad es estudiada en un doble aspecto:

- Distintividad intrínseca: mediante la cual se determina la capacidad que tiene el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
- Distintividad extrínseca: mediante la cual se determina la capacidad que tiene el signo para diferenciarse de otros en el mercado.

Cuando el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina incluye la carencia de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad, se refiere ésta a la distintividad intrínseca, mas no a la distintividad extrínseca. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado:

“La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal

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° SD2025/0003100

a la falta de distintividad intrínseca”⁵

Así, es necesario que el signo que se pretende registrar para identificar productos de la clase 30 cuente con la capacidad distintiva en un plano abstracto, es decir con independencia de los productos que busca distinguir.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina frente a la distintividad ha manifestado en el proceso 89-IP-2021 lo siguiente:

“Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quien proviene y así evitar el riesgo de asociación”.

Así mismo, sobre el asunto (la distintividad), esta Entidad ha indicado que:

“(…) -además de ser su característica esencial- tiene como objeto otorgarle identidad a un signo para poder ser diferenciado e individualizado frente a otros. Dicha finalidad, tiene como efecto la posibilidad de que el consumidor pueda establecer claramente, dentro del mercado, cuál es la procedencia empresarial de cada uno de los servicios ofrecidos y como ella, la facultad para adquirirlos de acuerdo con la marca que le represente la maximización de su utilidad. Así, aunque las expresiones pretendidas a registro no designen el servicio mismo o sus características, intrínsecamente no podrían vincular al consumidor/usuario con un origen empresarial determinado, pues, al coincidir con la denominación que define al signo distintivo como tal, carece de la capacidad de generar una percepción como signo distintivo”⁶.

Teniendo en cuenta la naturaleza del signo solicitado y dejando de presente que el carácter distintivo de una marca implica que esta permita identificar el producto o servicio para el que se ha solicitado el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, distinguiendo ese producto/servicio del de otras empresas, así como su análisis en relación con la cobertura para la cual se ha solicitado el registro y la percepción que de ellos tiene el público pertinente, esta Dirección encuentra que el signo solicitado carece de la fuerza distintiva intrínseca necesaria para constituirse como marca.

Al respecto, se evidencia que el signo solicitado a registro es una marca nominativa conformada por la expresión CHUCULITA, la cual es el diminutivo de la palabra CHUCULA⁷, la cual es una bebida ancestral de origen muisca, preparada de forma artesanal, a base de siete granos, con agua, panela y chocolate; de manera que la expresión solicitada como marca trae a la mente del consumidor la idea del producto en cuestión.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 72-IP-2020.

⁶ COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Superintendencia de Industria y Comercio. Ref. Expediente No. 08-99314. Por medio del cual se resuelve un recurso de apelación. Signo Distintivo: GANAS PORQUE GANAS, Titular: Asociación Gremial de Instituciones Financieras.

⁷ <https://elcampesino.co/chucula-de-siete-granos-la-bebida-mas-completo-del-pais/>

Ref. Expediente N° SD2025/0003100

De esta manera, el signo solicitado consiste en expresión que no puede ser apropiable de forma exclusiva por ningún empresario, por cuanto atañe a un vocablo que puede ser utilizado por cualquier agente del mercado para referirse al producto que se pretende distinguir.

Aunado a lo anterior, el signo solicitado carece de cualquier elemento nominativo o gráfico adicional que le permita cumplir a cabalidad con sus funciones de marca y su eventual registro, ya que la marca solicitada únicamente se conforma por la expresión en mención, sin un elemento grafico que le pueda otorgar una caracterización distintiva.

Es así como la ausencia de elementos adicionales a la expresión CHUCULITA del signo solicitado genera directamente su imposibilidad de funcionar como marca, puesto que se trata de una expresión que necesita permanecer en el dominio público para que todo aquel que produzca o comercialice el producto en cuestión la pueda emplear o evocar en sus signos e inclusive en su publicidad.

En vista de lo expuesto, esta Dirección considera que el signo solicitado carece de distintividad para que se acceda a su registro, en tanto sus componentes no son idóneos para que los consumidores lo perciban como una marca independiente y la asocien a un titular determinado.

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 PRIMERO: Negar el registro de la Marca Chuculita (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por ANDRES FELIPE DUQUE MONTENEGRO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ANDRES FELIPE DUQUE MONTENEGRO, 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 26 de septiembre de 2025



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

⁸ 30: Chocolate.