

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 76766

Ref. Expediente N° SD2025/0040789

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 2 de mayo de 2025, PROVIMARCAS S.A.S, solicitó el registro de la Lema Comercial **Registre su marca antes que otro lo haga** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, 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.

² Proceso 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

Ref. Expediente N° SD2025/0040789

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
Registre su marca antes que otro lo haga

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

45: Servicios jurídicos.

En el caso que nos ocupa, compete a esta Dirección determinar si el signo **Registre su marca antes que otro lo haga** (Nominativa) solicitado a registro resulta apto para identificar los servicios en la clase 45 Internacional, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad traída a colación.

Empero, para determinar si la marca solicitada se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad establecida por la norma supranacional es preciso tomar en consideración todos los elementos constitutivos del signo solicitado registro.

Ahora bien, continuando con el análisis es menester señalar que respecto a la distintividad, la cual por una parte, refiere a la capacidad intrínseca que debe tener todo signo para distinguir, diferenciar e individualizar servicios en el comercio de otros, este factor le permite al consumidor realizar una elección pura y simple de los bienes y

Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

³ Op. Cit.

⁴ Tribunal 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° SD2025/0040789

prestaciones que desea adquirir, así mismo, permite a su titular imprimirle un carácter diferenciador de otros actores en el mercado (capacidad extrínseca).

Sobre el asunto (la distintividad), esta entidad ha manifestado lo siguiente:

“(…) -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 productos 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 producto 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 distintivo⁵”.

Vistos los elementos que integran el signo solicitado, las pautas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para su análisis y la causal traída a colación, esta Dirección determina que no se puede acceder a su registro, toda vez que el consumidor al encontrarse con la marca no contaría con la capacidad para relacionarla con un origen empresarial determinado, lo anterior, se produce en vista que, la expresión **“Registre su marca antes que otro lo haga”**, no genera en el consumidor la posibilidad para ser asociada con un empresario en específico, debido a que esta expresión la usan normalmente los propietarios de bufetes de abogados, firmas de abogados, oficinas de abogados para ofrecer “servicios relacionados con la protección de marcas”, siendo de esa manera inapropiable, dado que se le negaría a los demás empresarios la posibilidad de utilizarla como elemento complementario para promocionar sus servicios, y además porque no contiene otro elemento o característica adicional que le permita por sí mismo distinguirse de los servicios que se ofrecen en el mercado por otros competidores pertenecientes a los mismos sectores.

De la misma manera, no resulta procedente privar a los demás competidores del uso de una expresión aplicada en el lenguaje común para nombrar el conjunto de servicios pertenecientes a su portafolio, mediante el otorgamiento de un derecho de exclusividad en cabeza de una única persona o empresa, dado que con ello se configuraría una ventaja competitiva injustificada, en contravención de la libre competencia en los mercados y la posibilidad que le asiste al consumidor para acceder a distintas opciones en los servicios requeridos por este.

Como se observa, el signo es una expresión que se limita a reproducir la denominación del signo, el mismo no posee la capacidad para generar en el consumidor el efecto de reconocimiento e individualización frente a otros signos en el comercio, a su vez, no podría ser relacionada a un origen empresarial 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,

⁵ 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0040789

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro del Lema Comercial **Registre su marca antes que otro lo haga** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por PROVIMARCAS S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a PROVIMARCAS S.A.S, 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 30 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 45: Servicios jurídicos.