

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 77646

Ref. Expediente N° SD2025/0037666

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 24 de abril de 2025, Santiago Perez, solicitó el registro de la Marca KOOKIES (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, 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: Pan, productos de pastelería y confitería; harinas y preparaciones a base de cereales.

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° SD2025/0037666

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 de la Clasificación Internacional de Niza:

30: Pan, productos de pastelería y confitería; harinas y preparaciones a base de cereales.

En el caso que nos ocupa, compete a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro resulta apto para identificar los productos en la clase 30 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.

Teniendo en cuenta lo anterior, se aprecia que el signo solicitado es de naturaleza mixta, compuesto por el elemento nominativo Kookies., con una grafía especial en negro, acompañado de una figura que representa la forma de una galleta mordida, una línea

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° SD2025/0037666

curva que subraya el elemento nominativo y un fondo azul. Signo que pretende identificar productos de la clase 30 internacional, relacionados con productos de pastelería, confitería, harinas y preparaciones a base de cereales.

Ahora bien, respecto a la distintividad, según la normativa y la jurisprudencia establecida en la Comunidad Andina, para que una marca posea carácter distintivo debe poder cumplir su función esencial, en particular, garantizar la identidad del origen empresarial de los productos y servicios de la marca para el consumidor o usuario final, a fin de permitirles, sin posibilidad alguna de confusión, distinguir los productos y servicios de otros que tienen otro origen empresarial⁵.

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

“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, la Superintendencia de Industria y Comercio ha indicado sobre la distintividad 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 distintivo⁶”.

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 pudo determinar que no puede acceder al registro solicitado, en razón a que el consumidor al encontrarse con el signo no contaría con la capacidad para relacionarla a un producto determinado y a su respectivo origen empresarial.

Lo anterior, debido a que esta Dirección pudo establecer en primer lugar, que si bien la denominación esta compuesta por la expresión Kookies escrita con “K” al inicio, como una variación que intenta darle distintividad al signo solicitado, ésta hace referencia directa a *Cookies*⁷, que significa en idioma inglés *galletas*, expresión que es de fácil percepción y entendimiento para el consumidor promedio y que resulta ser una expresión de uso común

⁵ Comunidad Andina. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 369-IP. Quito, Ecuador, 2018.

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://www.wordreference.com/enes/cookies>

Ref. Expediente N° SD2025/0037666

para nombrar el *“alimento de pequeño tamaño, forma variada y consistencia quebradiza, hecho con una masa de harina, azúcar y otros ingredientes, que se cuece al horno”*⁸, situación que lo hace carente de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria para su registro, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo, no identificaría un producto o servicio específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial.

En segundo lugar, esta Dirección pudo observar que existen múltiples marcas registradas en la clase 30 que contienen la expresión **COOKIES**⁹, acompañada de otros elementos tanto nominativos como gráficos que les otorgan el carácter distintivo y diferenciador permitiendo así su coexistencia, elementos que no posee la marca objeto de estudio al estar conformado únicamente por la denominación KOOKIES.

En ese orden de ideas, esta Dirección no puede acceder al registro del signo solicitado Kookies (Mixta) para identificar productos de la clase 30 internacional, toda vez que el vocablo que lo integra es de uso común para la clase solicitada y, al estar ausente de elementos adicionales nominativos que le otorguen distintividad, no cumple con los requisitos para su registro.

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 KOOKIES (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por Santiago Perez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Santiago Perez, 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.

⁸ <https://www.rae.es/diccionario-estudiante/galleta>

⁹

Tipo	Signo	Expediente	Clase	Trámite	Estado
Mixta	GAIEZZA COOKIES	SD2020/0058330	30	Marca	Registrada
Mixta	BRAUN COOKIES	SD2022/0111127	30	Marca	Registrada
Mixta	CRAZY COOKIES	SD2020/0032839	30, 43	Marca	Registrada
Mixta	KALÁSMART COOKIES	SD2020/0056524	30	Marca	Registrada
Mixta	CRUSH COOKIES	SD2025/0002899	30	Marca	Registrada
Mixta	BOOM COOKIES	SD2016/0045198	30	Marca	Registrada
Mixta	DAY LIGHT COOKIES	SD2024/0100696	30	Marca	Registrada
Mixta	COSMO COOKIES	15227797	30	Marca	Registrada
Mixta	COOKIES PLACE	15296766	30	Marca	Registrada
Mixta	CHIKY COOKIES	93395592	30	Marca	Registrada
Mixta	COOKIES BERGEN	13299314	30	Marca	Registrada
Mixta	COOKIES & LOVE	SD2016/0056791	30	Marca	Registrada
Mixta	COOKIES UP!	SD2019/0083796	30	Marca	Registrada
Mixta	COOKIES COL	SD2019/0045046	30	Marca	Registrada

¹⁰ **30:** Pan, productos de pastelería y confitería; harinas y preparaciones a base de cereales.

Resolución N° 77646

Ref. Expediente N° SD2025/0037666

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