

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 78343

Ref. Expediente N° SD2025/0004936

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 23 de enero de 2025, SEBASTIAN TENORIO ROJAS, solicitó el registro de la Marca EL TALLER ESTÉTICA AUTOMOTRIZ (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 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*

¹ 37: Mantenimiento y reparación de automóviles y aviones; mantenimiento y reparación de vehículos automóviles y sus partes; pintura de automóviles; reacondicionamiento de automóviles; servicios de asesoramiento en materia de reparación de vehículos automóviles; servicios de limpieza de automóviles.

Ref. Expediente N° SD2025/0004936

individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores²”.

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 servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

Clase 37: Mantenimiento y reparación de automóviles y aviones; mantenimiento y reparación de vehículos automóviles y sus partes; pintura de automóviles; reacondicionamiento de automóviles; servicios de asesoramiento en materia de reparación de vehículos automóviles; servicios de limpieza de automóviles.

En el caso que nos ocupa, compete a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro resulta apto para identificar los servicios reivindicados en la clase 37 Internacional, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad traída a colación.

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

El signo solicitado es de naturaleza Mixta y se encuentra conformado por la expresión “EL TALLER ESTÉTICA AUTOMOTRIZ” acompañado de un arte que consiste en la

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”.

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° SD2025/0004936

reproducción de la parte nominativa del signo con una tipografía especial y reivindicación de colores.

Ahora bien, continuando con el análisis, es menester señalar que la distintividad, por una parte, se refiere a la capacidad intrínseca que debe tener todo signo para distinguir, diferenciar e individualizar productos o servicios en el mercado, factor que le permite al consumidor realizar una elección pura y simple de los bienes y servicios que desea adquirir, y, por otra parte, le 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 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 distintivo⁵”.

Analizados los elementos que integran el signo solicitado, las pautas interpretativas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la causal de irregistrabilidad invocada, esta Dirección concluye que no es posible acceder al registro del signo solicitado, toda vez que hace alusión directa, clara y específica a la naturaleza, finalidad y objeto de los servicios que se pretenden identificar.

En primer lugar, es importante señalar que la expresión “EL TALLER ESTÉTICA AUTOMOTRIZ” enuncia directamente los servicios comprendidos en la clase 37 que el consumidor puede esperar de dicho signo, tales como: el mantenimiento y reparación de vehículos automotores, servicios de pintura, limpieza, reacondicionamiento y asesoría técnica en materia automotriz. Así las cosas, tanto el término “EL TALLER”, alusivo al lugar o establecimiento físico donde habitualmente se prestan servicios de mantenimiento y reparación vehicular; como “ESTÉTICA AUTOMOTRIZ”, que constituye una forma de referirse al embellecimiento, detallado, restauración visual, limpieza y acondicionamiento de automóviles, no permiten al consumidor identificar una fuente empresarial sino al servicio mismo.

En segundo lugar, los elementos que presenta el signo resultan incapaces de incrementar el nivel de distintividad extrínseca porque todos, tanto la grafía, el resaltado de colores y la tipografía, resultan característicos de aquellos que se utilizan comúnmente en el mercado. Por ejemplo, la combinación de colores y la unión de letras pueden parecer comunes para el consumidor promedio e impiden determinar que sobre el signo existe un empresario individualizado que preste los servicios que la expresión denota.

Finalmente, no resulta procedente privar a los demás competidores del uso de una expresión común para nombrar el conjunto de servicios reivindicados, mediante el otorgamiento de un derecho de exclusividad en cabeza de una única persona, dado que

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.

Resolución N° 78343

Ref. Expediente N° SD2025/0004936

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 productos o servicios requeridos por este.

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 EL TALLER ESTÉTICA AUTOMOTRIZ (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por SEBASTIAN TENORIO ROJAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a SEBASTIAN TENORIO ROJAS, 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 2 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 37: Mantenimiento y reparación de automóviles y aviones; mantenimiento y reparación de vehículos automóviles y sus partes; pintura de automóviles; reacondicionamiento de automóviles; servicios de asesoramiento en materia de reparación de vehículos automóviles; servicios de limpieza de automóviles.