

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79976

Ref. Expediente N° SD2025/0006225

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 3 de febrero de 2025, Kuriwa Inversiones SAS, solicitó el registro de la Marca **Natural Roast** (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 irregistrabilidad 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 irregistrabilidad 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: Café; café en grano sin tostar; café en polvo en bolsas de filtro; café instantáneo; café molido; café tostado en granos; cápsulas de café, llenas.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0006225

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
Natural Roast

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

30: Café; café en grano sin tostar; café en polvo en bolsas de filtro; café instantáneo; café molido; café tostado en granos; cápsulas de café, llenas.

En el caso que nos ocupa, compete esta Dirección determinar si el signo solicitado “NATURAL ROAST”, resulta apto para identificar los productos solicitados a registro, perteneciente a la clase 30 Internacional de Niza, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad traída a colación.

Al respecto, se puede evidenciar que la expresión NATURAL ROAST traducida del inglés al español es “tostado natural”, vocablos claramente identificables por el consumidor, que se compone de las palabras “Tostado”, que indica el proceso fundamental al que se somete el café, y “Natural”, que describe la ausencia de aditivos, conservando así su perfil de sabor original ⁵. En consecuencia, es inapropiable por guardar una relación directa con

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.

⁵ Claves del tostado del café Consultado en: <https://cafesmoreno.com/claves-del-tostado-del-cafe/>



Ref. Expediente N° SD2025/0006225

los productos solicitados en la Clase 30 Internacional relativos al café.

Por lo anterior, las expresiones por si sola no logra presentar una fuerza diferenciadora e individualizadora de los productos que bajo la misma pretende identificar, de manera tal que no puede ser relacionada con un origen empresarial determinado, careciendo así de la fuerza intrínseca necesaria para la obtención del registro.

Respecto a la distintividad, como elemento de la esencia de los signos distintivos, la Superintendencia de Industria y Comercial ha manifestado que:

“(...) la distintividad de un marca -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

Tomando en cuenta lo anterior, el consumidor frente al signo “NATURAL ROAST” entenderá sin mayor esfuerzo imaginativo que los productos ofrecidos por el titular de la marca están relacionados con el café y que van dirigidos a un público determinado, en este caso las personas interesadas en el café de especialidad, más no lo percibirá como distintivo o diferenciador de un empresario particular, faltando así el carácter distintivo, sin el cual no se desempeñan las funciones de una marca. Conforme a lo manifestado, el signo solicitado “NATURAL ROAST” no cumple con los requisitos para individualizar en el comercio a ningún producto, dado que el significado que transmite es claro y en el comercio de bienes tal información es relevante.

Adicionalmente, se puede evidenciar que el signo solicitado tampoco cuenta elementos gráficos que doten de distintividad al signo que le permita al público identificar un producto con este signo y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un origen empresarial.

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 **Natural Roast** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por Kuriwa Inversiones SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Kuriwa Inversiones SAS, solicitante

⁶ 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 30: Café; café en grano sin tostar; café en polvo en bolsas de filtro; café instantáneo; café molido; café tostado en granos; cápsulas de café, llenas.

Resolución N° 79976

Ref. Expediente N° SD2025/0006225

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 8 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS