

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81098

Ref. Expediente N° SD2025/0015303

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 febrero de 2025, Colombina S.A., solicitó el registro de El signo consiste en el color rojo identificado con el Pantone 186C delimitado por la forma de una chupeta. No se reivindica exclusividad sobre la forma (Color) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 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”.

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 competidores²”.*

¹ 30: Productos de confitería.

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° SD2025/0015303

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”*.

Marcas de color

La representación gráfica en las marcas de color

Las marcas de color también deben cumplir con el requisito de ser susceptibles de representación gráfica, pues de lo contrario estarían incursas en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

El mismo razonamiento podría ser aplicado por esta entidad, bajo la perspectiva de lo regulado en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486) pues el ordenamiento andino establece como causal de irregistrabilidad que consista en un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica. Sin embargo, dado lo dispuesto en el párrafo de la norma citada, cuando ese color – sin estar limitado por una forma –, en virtud del uso intenso hecho por el empresario, ha adquirido un segundo significado y es posible acceder a su protección como marca.

Lo anterior, por cuanto la figura del segundo significado consagrada en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión Andina, se aplica respecto de las causales de irregistrabilidad de los literales b) (ausencia de distintividad), e) (descriptividad), f) (genericidad), g) (designación usual) y h) (color aisladamente considerado).

Como se puede apreciar, la figura del segundo significado no incluye el literal a) del artículo 135 y, por lo tanto, un signo que no pueda constituir marca por no poder ser representado gráficamente no puede tener distintividad sobrevenida y ser registrado.

La distintividad de las marcas no tradicionales y en especial las de color

En la actualidad la creación de marcas por parte de las empresas experimenta un proceso dinámico que genera constantemente nuevos tipos de marcas. Al respecto, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI ha mencionado lo siguiente:

“La idea de que la categoría de los signos que pueden constituir marcas tiene un número de miembros potencialmente ilimitado está recogida en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, “el Acuerdo sobre los ADPIC”), que comienza con las palabras: “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de

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° SD2025/0015303

distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas". El artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC también establece claramente que sólo operan como marcas los signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. De ese modo, se refiere implícitamente a una de las funciones fundamentales de las marcas: la de identificar el origen comercial de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. En consecuencia, prácticamente cualquier signo capaz de distinguir bienes o servicios puede ser considerado una marca. Como es natural, lo anterior no afecta a la cuarta frase del artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de la cual los Miembros pueden exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

(...) La elección de determinados signos para aplicarlos a bienes o servicios depende de la estrategia publicitaria y de comercialización particular de cada empresa. Sin embargo, la aceptación del signo elegido en el mercado dependerá en último término de la percepción del consumidor. Las intensas campañas publicitarias y de promoción realizadas a propósito de los signos nuevos y no tradicionales pueden atraer la atención del consumidor y predisponerlo a establecer una vinculación entre el nuevo signo y la empresa que lo utiliza comercialmente (Subrayado fuera del texto)

(...) Cuando el consumidor asocia un determinado signo a una empresa concreta, la denegación de la protección que confiere la marca comporta un cierto riesgo de confusión del consumidor. Cuando no existe una protección suficiente, los competidores del productor o proveedor de servicios original pueden utilizar signos idénticos, o signos semejantes que induzcan a confusión, desorientando así al consumidor en cuanto a la procedencia comercial de los bienes o servicios. Los competidores también pueden intentar beneficiarse de la reputación que el productor o proveedor de servicios original ha adquirido con su inversión en la calidad y promoción del producto o servicio"⁵.

Con base en lo anterior, los colores pueden ser marca en la medida en que sean un signo distintivo, esto es, siempre que sean capaces de crear un vínculo entre los productos que identifican y el consumidor, vínculo que se traduce en el hecho de que éstos puedan diferenciar los productos que identifica de otros productos del mercado y a su vez atribuirles un determinado origen empresarial. Para el caso concreto, según lo dispuesto en el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, podrán constituirse como marcas "un color delimitado por una forma, o una combinación de colores".

Aplicación de los criterios de registrabilidad marcaria a las marcas de color

A pesar de tratarse de signos distintivos no tradicionales, el análisis a realizar en las marcas de color debe cumplir con los mismos requisitos, esto es, ser distintivas y susceptibles de representación gráfica tal como lo ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"La prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través

⁵ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. "Nuevos Tipos de Marcas", SCT/16/2.

Ref. Expediente N° SD2025/0015303

de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad, pues, v. gr., no por el hecho de que la forma usual del producto sea la que delimite al color de que se trate, puede afirmarse su registrabilidad⁶.

Así el Tribunal concluye que “Un color puro o secundario aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca. A contrario sensu, pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados, siempre que ésta no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad⁷”.

Al analizar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se puede concluir lo siguiente: En primer lugar, que los colores primarios no son apropiables en su concepto, lo cual no excluye que en su tonalidad sí lo sean. En segundo lugar, para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica. En este punto cabe aclarar que la norma no condiciona la forma que debe delimitar el color. Lo anterior, por cuanto exigir la distintividad de la forma que delimita el color, genera un requisito adicional que no exige la norma, y que podría ser entendido como un requisito adicional en el conjunto marcario, dado que demandaría que además de que el color sea distintivo, la configuración gráfica que lo delimita también lo sea.

Lo anterior ya ha sido decantado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 01-AI-2017, en el que se indicó:

“Se debe aclarar que lo particular en este tipo de marcas es en sí el color, si bien el legislador ha requerido como requisito adicional que se encuentre delimitado por una forma, el análisis de distintividad no se puede realizar de manera independiente respecto de los elementos integrantes del signo solicitado, exigiendo de esta manera un requisito no contemplado en la Norma Andina consistente en la distintividad de la forma que delimita el color, debido a que si se exigiere lo anterior se desnaturalizaría la esencia de la marca de color.”

Ahora bien, realizando un análisis más exhaustivo de la norma, la Decisión 486 es clara al establecer en el literal h) del artículo 135 que los signos que “consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica” no son susceptibles de ser registrados como marca. A pesar de ello, el mismo artículo en el

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 111-IP-2009.

⁷ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0015303

último párrafo prevé que *“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”*.

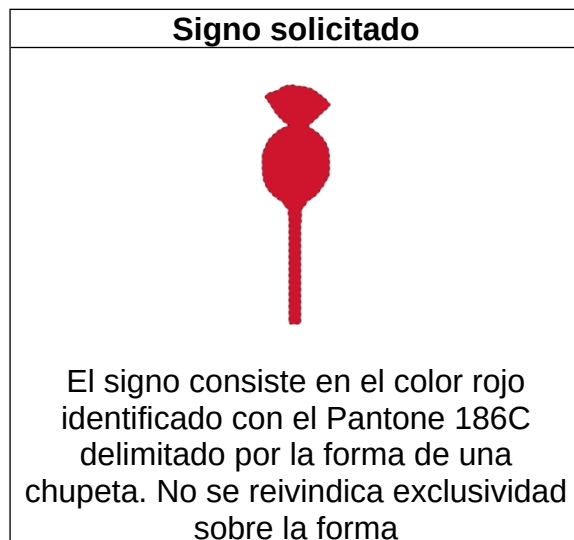
Por lo tanto, siempre que se pretenda el registro de un color aisladamente considerado (es decir, sin que se encuentre delimitado por una forma) debe demostrarse la distintividad adquirida o *“secondary meaning”*, para lo cual el solicitante ha de acreditar que a través de su uso en el comercio, el público consumidor ha aprendido con el tiempo a reconocer un color como distintivo de los productos o servicios que ofrece. Conforme a lo anterior, *“las solicitudes de registro de un determinado color deben, pues, estar acompañadas de pruebas sólidas que demuestren que el público alberga la expectativa de que los bienes vendidos con ese determinado color son los de una empresa específica”*⁸.

De este modo, se puede concluir que para nuestro ordenamiento un color puede constituir una marca si se encuentra delimitado por una forma, o incluso cuando se encuentra aisladamente considerado, y por su uso constante en el País Miembro ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En todo caso, es importante aclarar que al margen que el signo se encuentre delimitado por una forma específica y no se trate de un color aisladamente considerado, persiste la obligación para esta Dirección de realizar el análisis de registrabilidad al que hace mención el artículo 150 de la misma norma, esto es, realizar el estudio en relación con las demás causales de irregistrabilidad absolutas y relativas de las que hablan los artículos 135 a 137 de la Decisión 486 de 2000.

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: Productos de confitería.

Para realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, se debe entrar a dilucidar si reamente la marca de color solicitada, delimitada por la forma de una chupeta, cuenta

⁸ Organización Mundial de la Propiedad Industrial- OMPI, “Nuevos Tipos de Marcas”, SCT/16/2

Ref. Expediente N° SD2025/0015303

con la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria para que el consumidor, al encontrarse con el signo, identifique un producto específico o lo asocie con un determinado origen empresarial.

Ahora bien, resulta importante verificar el signo solicitado no desde la óptica del color aisladamente considerado, ni de la distintividad intrínseca exclusiva de su representación gráfica, sino de la distintividad del signo pretendido a registro en relación con las demás causales de irregistrabilidad.

El signo se constituye en un color: Pantone 186C, el cual hace parte del sistema de identificación internacional Pantone, delimitado por la forma usual de una chupeta.

En el presente asunto esta Dirección observa que el color Pantone 186C aportado como marca por el solicitante no le imprime la distintividad suficiente para reconocerlo como un indicador de origen empresarial. La sola alineación del color en la forma descrita no le comunica eficientemente al consumidor sobre la proveniencia de los productos, lo cual resulta imprescindible al momento de crear una relación de distintividad.

Por tanto, a juicio de este Despacho la configuración solicitada a registro, color Pantone 186C no cuenta con la distintividad suficiente para otorgar un derecho de exclusiva, pues el consumidor promedio no lograría identificar al empresario detrás de la marca al interactuar con el color solicitado por lo que devendría en la ausencia de un signo que sirva para reconocer el origen empresarial.

En este contexto, no se evidencia la distintividad extrínseca necesaria para respaldar la protección del signo solicitado. Lo anterior es particularmente notable dado que el color delimitado que se busca registrar no puede ser directamente asociado a un proveedor particular, pues el color Pantone 186C, tal como se describe en el signo, carece de connotación lo suficientemente distintiva como para permitir que el consumidor identifique claramente el origen empresarial de los productos en la clase 30 internacional que en este caso se encuentra relacionado con los productos de confitería.

Ahora bien, lo anterior no obsta para que pueda accederse al registro de una marca de color, en principio inapropiable en exclusiva dada la necesidad de que los colores estén a libre disposición de los participantes en el mercado, si dicho color o combinación de colores han sido usados de manera constante real e intenso⁹, hasta el punto de que ese uso le haya otorgado distintividad y, por consiguiente, el público consumidor logre atribuirle un determinado origen empresarial. En este caso, el solicitante tendrá la carga de la prueba de acreditar que el color ha adquirido distintividad a través de un uso serio a lo largo del tiempo, dotándolo de un significado propio y exclusivo; a esta posibilidad se le conoce comúnmente como distintividad adquirida o segundo significado (secondary meaning), conforme lo contempla el último párrafo del artículo 135 de la Decisión Andina 486¹⁰.

Conforme a lo anterior, el solicitante no agregó al trámite del presente caso información suficiente que permita inferir que el signo tiene una distintividad adquirida dentro del mercado, mediante la cual se reconozca de manera equivocada que se trata de empresarios reconocidos en el sector de los productos y servicios que pretenden reivindicar. Por lo anterior, para esta Dirección no es posible tal distinción al signo sin antes verificar el comportamiento en el mercado en que se desenvuelven y su influencia sobre los consumidores a través de la distintividad adquirida del signo solicitado.

⁹ USPTO. Caso Wal-Mart. Wal-Mart, supra, pág. 1344 (citando a Qualitex Co. v. Jacobson Products, Co., 514 U.S. 159, 162-63 (1995)).

¹⁰ <http://www.sic.gov.co/ruta-pi/noviembre08/que-es-y-como-probar-la-distintividad-adquirida>

Resolución N° 81098

Ref. Expediente N° SD2025/0015303

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

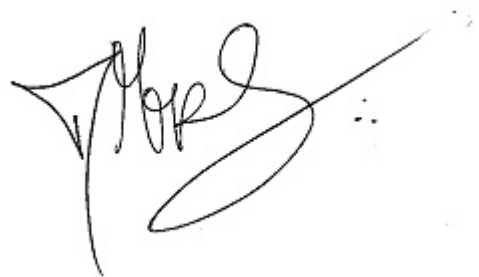
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca El signo consiste en el color rojo identificado con el Pantone 186C delimitado por la forma de una chupeta. No se reivindica exclusividad sobre la forma (Color) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹¹, solicitada por Colombina S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Colombina S.A., 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 9 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹¹ 30: Productos de confitería.