

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81708

Ref. Expediente N° SD2025/0027087

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 27 de marzo de 2025, HELTI SAS, solicitó el registro de la marca **SUCCIONADOR LIQUIDO** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069, 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 e) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Concepto de la norma

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger². El signo que indique cualquiera de tales

¹ 3: Aceites cosméticos; cosméticos; cosméticos y preparaciones cosméticas; cosméticos y preparaciones de cuidado personal.

5: Lubricantes sexuales; lubricantes vaginales; lubricantes vaginales [preparaciones higiénicas]; lubricantes íntimos; lubricantes higiénicos.

² Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 14-IP-96,



Ref. Expediente N° SD2025/0027087

aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así, vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?”³.

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable *"la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca"*⁴.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado⁵.

Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o un conjunto de propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberán considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras “excelente”, “supremo”, “extraordinario”, “ideal”, “mejor”, y otras equivalentes. Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a título de marca en relación con ninguna clase de productos o servicios⁶. Antes al contrario, éstas y cualesquiera indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios deben permanecer a la libre disposición de todos los empresarios. Por este motivo hay que descartar *prima facie* la posibilidad de que una indicación descriptiva de la calidad pueda ser registrada como marca⁷”.

Descriptividad en virtud de la cantidad del producto o servicio

“Dentro de las indicaciones descriptivas en virtud de la cantidad, se encuentran las palabras docena, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., o sus correspondientes abreviaturas; las cuales no podrán registrarse como marca. Ni siquiera en el hipotético supuesto de que el solicitante de una marca consistente en una indicación descriptiva de la cantidad acreditara el carácter distintivo de la misma, basado en el uso, debería tener acceso al Registro de marcas tal indicación. La razón de ello es que las indicaciones descriptivas de la cantidad, el peso o el volumen, deben permanecer disponibles para que puedan ser libremente utilizadas por todos los empresarios. Podrán, en cambio, ser

³ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 59-IP-2004.

⁴ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995.

⁵ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 27-IP-1995, de 25 de octubre de 1996, Marca EXCLUSIVA: “Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”.

⁶ “Cabe afirmar, por tanto, que en la hipótesis de las indicaciones descriptivas de la calidad se debilita y llega casi a desaparecer la conexión entre la indicación descriptiva y los productos o servicios a lo que pretende aplicarse.” Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

⁷ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

Ref. Expediente N° SD2025/0027087

registradas como marcas las indicaciones descriptivas del peso, la dimensión o el volumen que tengan carácter histórico, siempre que las mismas hayan dejado de utilizarse en el comercio y su significado descriptivo se haya borrado en la mente de los consumidores⁸.

Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino del producto o servicio, son aquellos que informan acerca del modo y tiempo adecuado para usar o consumir los correspondientes productos. “Como por ejemplo expresiones inglesas como “After Dinner”, en relación con cigarros, y “After Shave”, con respecto a una loción para ser aplicada después del afeitado. La inscripción como marca de indicaciones concernientes al destino de los productos invocando la notoriedad de las mismas, en virtud del uso efectuado por el solicitante, tropezará casi siempre con obstáculos prácticamente insuperables, porque el monopolio marcario sobre una indicación descriptiva del destino del producto limitaría muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de los empresarios del sector⁹”.

Descriptividad en virtud del valor del producto o servicio

Las indicaciones descriptivas en virtud del producto o servicio comprenden, ante todo, “las expresiones que con carácter general denotan la valoración que debe asignarse a un producto o servicio con respecto a los restantes: por ejemplo, las expresiones “caro”, “barato”, “económico”, “original”, “auténtico”, etc. Dentro de este grupo de indicaciones ocupan un lugar destacado las relativas al precio de los productos o servicios; particularmente, las denominaciones de las unidades monetarias (“libra esterlina”, “dólar”, “euro”, etc.). Fuera del ámbito de la subprohibición expuesta hay que situar, en cambio, los nombres de las unidades monetarias históricas y actualmente en desuso (“onza”, “doblón”, etc.). También son prácticamente infranqueables los obstáculos que para un monopolio marcario se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de la totalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de los productos o servicios¹⁰”.

Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio

“La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geográfico puede tropezar con obstáculos difícilmente superables, (...) en la medida en que deberá, en efecto, vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones o localidades que sean conocidas por el público como indicaciones que denotan el origen geográfico de los correspondientes productos o servicios. Si los consumidores enlazan el nombre de una localidad o región con los productos o servicios a los que pretende aplicarse la marca constituida por tal nombre geográfico, la marca deberá denegarse porque este nombre debe permanecer a la libre disposición de todos los empresarios del ramo que estén asentados en la correspondiente localidad o zona¹¹”.

Descriptividad en virtud de las características del producto o servicio

“Será suficiente alegar y demostrar que la denominación o el signo solicitado como marca puede servir en el comercio para indicar cualquier característica del producto o servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo¹²”.

⁸ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

⁹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

¹⁰ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

¹¹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 192.

¹² Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 191.

Ref. Expediente N° SD2025/0027087

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado
SUCCIONADOR LIQUIDO

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

3: Aceites cosméticos; cosméticos; cosméticos y preparaciones cosméticas; cosméticos y preparaciones de cuidado personal.

5: Lubricantes sexuales; lubricantes vaginales; lubricantes vaginales [preparaciones higiénicas]; lubricantes íntimos; lubricantes higiénicos.

Para determinar la registrabilidad del signo solicitado “SUCCIONADOR LIQUIDO”, procede esta Dirección a analizar la marca tomando en consideración todos los elementos constitutivos del mismo. Así las cosas, podemos observar que el signo pretendido en exclusiva es de naturaleza nominativa, compuesto exclusivamente por la expresión “**SUCCIONADOR LIQUIDO**” con la cual se pretenden identificar productos de cosmética erótica de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Frente a la descriptividad, el Tribunal de Justicia Andina, ha manifestado que:

*“Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irreregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u **otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios**, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irreregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios¹³ (subrayado nuestro)”.*

Así las cosas, en nuestro caso particular, al analizar la expresión solicitada a registro, en relación con los productos que se pretenden identificar se encuentra que esta refiere características esenciales de los artículos de la clase 3 y 5 que se pretenden identificar. Al respecto, resulta pertinente mencionar que con la solicitud se describen productos como “aceites cosméticos” “preparaciones para cuidado personal”, entre otros productos

¹³ COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Tribunal de Justicia Andina. 197 IP. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo. Pág. 10-11. 2014, Quito, Ecuador.

Ref. Expediente N° SD2025/0027087

de la clase 3 internacional. Asimismo, se mencionan elementos como lubricantes sexuales de la clase 5 del Nomenclador de Niza. En ese sentido, es claro que el signo solicitado busca desempeñarse en el ámbito de la industria de artículos sexuales.

Ahora bien, en ese escenario, el termino “SUCCIONADOR” es conocido por su uso en el ámbito sexual y su finalidad se describe de la siguiente manera: *“Tiene un efecto ventosa que lo que hace es incrementar la vascularización (el riego sanguíneo) del clítoris al haber vibración y produce el orgasmo de una manera más rápida”* Así las cosas, a través del término el consumidor relacionara directamente la expresión con un artículo y finalidad específica. De igual forma, la expresión “LIQUIDO”, se relaciona, por su significado, con un estado de la materia, el cual describe técnicamente como sería el producto.

En relación con la descripción de los productos se considera pertinente enfatizar que el análisis de la causal de irregistrabilidad relacionada con la descriptividad se debe realizar en conjunto con los productos a identificar. En ese sentido, es menester profundizar en el concepto de los productos de cosmética erótica como los reivindicados en la presente solicitud, pues estos se caracterizan por estar enfocados en mejorar y explorar la vida sexual¹⁴, asimismo, *“El término “cosmética erótica” puede englobar productos como aceites de masaje, geles íntimos o incluso cremas vascularizantes”*¹⁵. De esta manera, se debe tener en cuenta que los productos de cosmética sexual no solo se limitan artículos como lubricantes, sino también productos de higiene íntima¹⁶.

Asi las cosas, la expresión “**SUCCIONADOR LÍQUIDO**” se compone de términos de uso común que, en su conjunto, describen directamente la función y la característica de presentación de los productos, por lo cual el consumidor medio lo percibirá como una descripción literal de las características del producto y no como un indicador de origen empresarial. Por lo tanto, el signo solicitado a registro aplicado a los productos que pretende identificar, responde a la pregunta ¿cómo es el producto?, dado que consiste en una característica esencial del mismo y esperada por el consumidor para su adquisición, por lo que éste al verla, no tendrá que hacer esfuerzo para conocer dicha cualidad; no cumpliendo por ende con la función distintiva que debe cumplir la marca, al referirse a aspectos comunes a otros productos ofrecidos en el mercado siendo incapaz de individualizarlos.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal e) 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 **SUCCIONADOR LIQUIDO** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁷, solicitada por HELTI SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca **SUCCIONADOR LIQUIDO** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación

¹⁴ Evauty, cosmética erótica y sus beneficios, consultado en: <https://evauty.com/cosmetica-erotica-y-sus-beneficios>.

¹⁵ ibidem

¹⁶ Urbanity, cosmética erótica ¿la conocías?, consultado en: <https://revistaurbanity.com/estilodevida/cosmetica-erotica-la-conocias>

¹⁷ 3: Aceites cosméticos; cosméticos; cosméticos y preparaciones cosméticas; cosméticos y preparaciones de cuidado personal.

Resolución N° 81708

Ref. Expediente N° SD2025/0027087

Internacional de Niza¹⁸, solicitada por HELTI SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a HELTI SAS, 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁸ 5: Lubricantes sexuales; lubricantes vaginales; lubricantes vaginales [preparaciones higiénicas]; lubricantes íntimos; lubricantes higiénicos.