

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 83144

Ref. Expediente N° SD2025/0022370

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 15 de abril de 2025, ADOLFO REYES GÓMEZ, solicitó el registro de la Marca (3D) para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, 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 20: Cajas fúnebres de madera para animales, cenizarios, cajas fúnebres de madera con forma de hueso de perro, y en general cajas de madera fúnebres para animales.

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”.

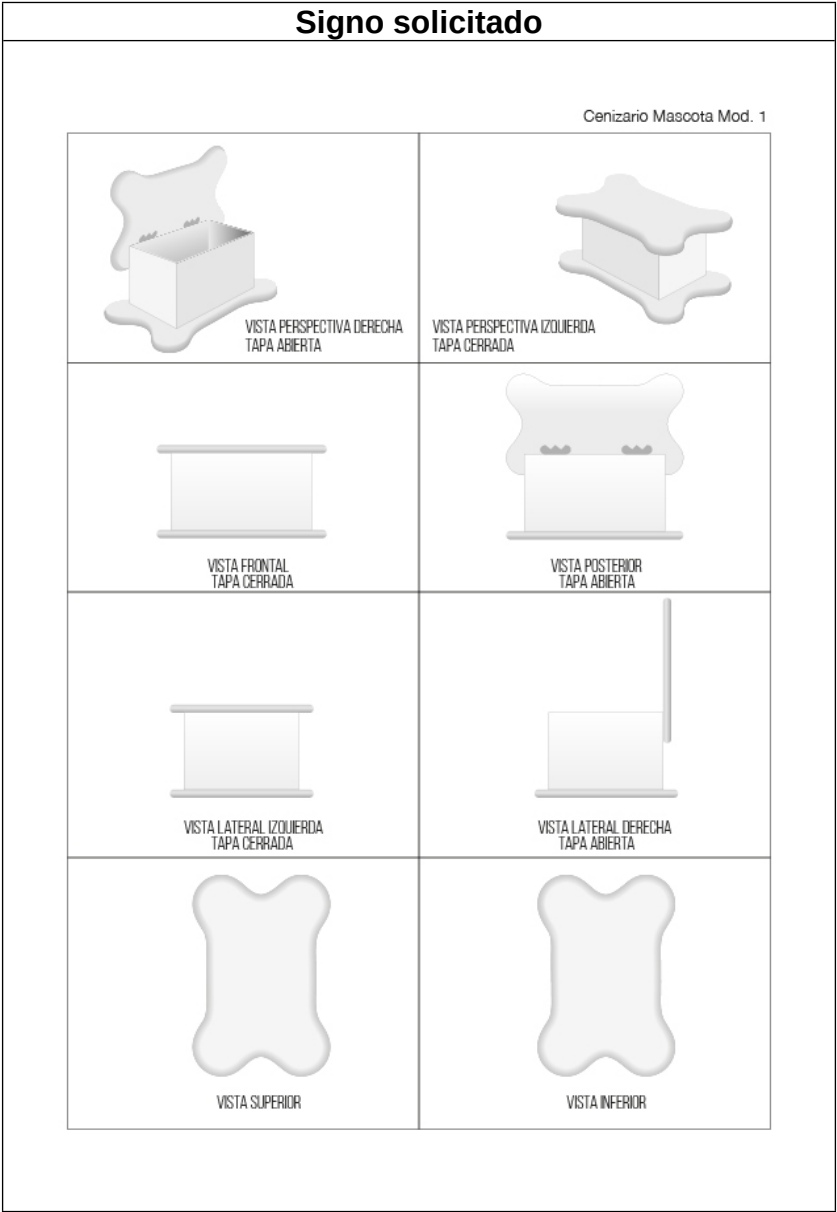
Ref. Expediente N° SD2025/0022370

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 ella”*³.

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 signos”*⁴.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



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° SD2025/0022370

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

20: Cajas fúnebres de madera para animales, cenizarios, cajas fúnebres de madera con forma de hueso de perro, y en general cajas de madera fúnebres para animales.

En el caso que nos ocupa, compete a esta Dirección determinar si el signo de naturaleza (Tridimensional), resulta apto para identificar los productos solicitados a registro, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal traída a colación.

De manera inicial, se observa que el signo objeto de análisis es de naturaleza (tridimensional), presentado en 8 vistas: vista perspectiva derecha tapa abierta, vista perspectiva izquierda tapa cerrada, vista frontal tapa cerrada, vista posterior tapa abierta, vista lateral izquierda tapa cerrada, vista lateral derecha tapa abierta, vista superior y vista inferior, consistentes en la forma de una caja rectangular con tapa y base en forma de hueso de perro, con la cual se pretende identificar los productos de la clase 20 internacional.

Respecto del análisis de las marcas tridimensionales, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Interpretación Prejudicial Proceso 81-IP-2020 ha manifestado lo siguiente:

“(...) El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros:

1.6.1. Se deben identificar y excluir del análisis las formas de uso común, entendiendo por formas de uso común la forma de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes. No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de estos.

Así, por ejemplo, si un grupo de competidores fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella para envasar el producto, dicha forma no puede ser considerada una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso común.

1.6.2. También se deben identificar y excluir aquellas formas que son indispensables o necesarias con relación a los productos o sus envases. Se trata de aquellas formas que tienen una funcionalidad con relación al producto o su envase. Así, por ejemplo, tratándose de botellas de cerveza, estas necesariamente deben tener una tapa o chapa que asegure el contenido.

1.6.3. No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo de tal manera que hace inoperante el análisis, deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.

1.6.4. El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos; es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión (...)⁵”

⁵ PROCESO 133-IP-2015. Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Productos Familia S.A. Marca: “TRIDIMENSIONAL”. Expediente Interno: 2012-00133-00. Magistrado ponente: Luis José Díez Canseco Núñez

Ref. Expediente N° SD2025/0022370

El carácter distintivo de una marca implica que esta permite identificar el producto o servicio para el que se ha solicitado el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, distinguiendo ese producto o servicio de otras empresas y debe apreciarse, por una parte, en relación con la cobertura para la cual se ha solicitado el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público pertinente, que es el consumidor medio de tales productos o servicios.

Respecto de la distintividad es preciso citar lo dicho por el Tribunal de la Comunidad Andina que ha indicado:

“La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor (...)”⁶

Así pues, se evidencia que el signo solicitado se conforma a partir de la representación de una caja rectangular con tapas en forma de hueso de perro, dicho modelo es utilizado tradicionalmente por fabricantes de cajas fúnebres para mascotas, razón por la que no puede ser apropiado en exclusiva, máxime si se tiene en cuenta que la solicitud no contiene ningún atributo o característica que lo haga especial y carece de otros componentes que le permitan individualizarse en el mercado con identificación contundente de su origen empresarial.

Aunado a lo anterior, se puede evidenciar que el signo solicitado no cuenta con otros elementos, ortográficos y/o gráficos, que le puedan permitir al público identificar un producto con este signo y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un origen empresarial.

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 considera que no se puede acceder al registro del signo solicitado.

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 (3D) para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por ADOLFO REYES GÓMEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ADOLFO REYES GÓMEZ, 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

⁶ Interpretación Prejudicial No. 242-IP-2015 de Fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2579 del 4 de septiembre de 2015.

⁷ 20: Cajas fúnebres de madera para animales, cenizarios, cajas fúnebres de madera con forma de hueso de perro, y en general cajas de madera fúnebres para animales.

Resolución N° 83144

Ref. Expediente N° SD2025/0022370

notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 15 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS