

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84612

Ref. Expediente N° SD2025/0001374

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 9 de enero de 2025, DRAGONROCK SAS, solicitó el registro de la Marca **LA ACADEMIA DE ESTRATEGIA DIGITAL** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1055, 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 competidores¹”.*

¹Proceso 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° SD2025/0001374

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 ella²”*.

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 signos³”*.

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:

41: Academias [educación]; alquiler de equipos e instalaciones para la educación, el entretenimiento, el deporte y la cultura; asesoramiento y orientación profesional [asesoramiento en materia de educación y formación]; asesoramiento y orientación profesional [asesoramiento sobre educación y formación]; clases personalizadas [educación y formación]; conducción de cursos de educación en materia de gestión de empresas; conducción de cursos de educación en materia de gestión de negocios; conducción de cursos de educación en materia de gestión empresarial; consultoría en formación, formación complementaria y educación; consultoría en materia de educación; consultoría en materia de educación en internados; cursos de educación a distancia; educación; educación a distancia; educación complementaria; educación de adultos; educación e instrucción; educación en el ámbito de la informática mediante cursos por correspondencia; educación en el ámbito de la informática mediante videoconferencias; educación en el ámbito de la música mediante cursos por correspondencia; educación en el ámbito de la música mediante videoconferencias; educación en el ámbito del arte mediante cursos por correspondencia; educación en el ámbito del arte mediante videoconferencias; educación profesional para los jóvenes; educación sobre gestión de negocios; educación sobre música y entretenimiento; educación sobre salud y seguridad laborales; educación y enseñanza; educación y formación; educación y formación en

²Op. Cit.

³Tribunal 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° SD2025/0001374

materia de procesamiento electrónico de datos; facilitación de cursos de educación jurídica continuos; formación y educación; información en materia de educación sobre prestada en línea desde bases de datos informáticas o internet; información en materia de educación sobre proporcionada en línea desde bases de datos informáticas o internet; información en materia de entretenimiento y educación prestadas en línea a partir de una base de datos informática o de internet; información en materia de entretenimiento y educación proporcionadas en línea a partir de una base de datos informática o de internet; información sobre educación; información sobre educación o actividades recreativas suministrada en línea desde una base de datos informática o internet, o mediante programas de radio y televisión; mentorazgo [educación]; mentorazgo [educación y formación]; organización de competencias [educación o entretenimiento]; organización de concursos [educación o entretenimiento]; organización de cursos de educación en materia de gestión de empresas; organización de cursos de educación en materia de gestión de negocios; organización de cursos de educación en materia de gestión empresarial; organización y celebración de seminarios, talleres [educación], congresos, coloquios, cursos de formación a distancia y exposiciones con fines culturales; organización y dirección de conferencias en materia de educación; orientación profesional [asesoramiento en materia de formación y educación]; orientación profesional [asesoramiento sobre educación o formación]; orientación profesional en materia de educación y formación; prestación de servicios de educación; programas de educación y formación en el ámbito de gestión de riesgos; programas de educación y formación en el ámbito de la gestión de riesgos; programas de perfeccionamiento escolar en el campo de la educación cívica; servicios de educación jurídica; servicios de educación para adultos; servicios de educación por ordenador en el ámbito de gestión de empresas; servicios de educación por ordenador en el ámbito de gestión de negocios; servicios de educación por ordenador en el ámbito de gestión empresarial; servicios de educación y entretenimiento; servicios de educación y formación; servicios de educación y formación en materia de gestión de negocios; servicios de educación y formación en procesamiento electrónico de datos; servicios de juegos prestados en línea a través de redes informáticas con fines recreativos y de educación complementaria; suministro de información sobre educación; suministro de información sobre educación continua por internet; suministro de información sobre educación en el ámbito de la visión bíblica del mundo con fines de estudio académico mediante sitios web; suministro de información sobre educación en línea; suministro de información sobre educación física en sitios web en línea.

El signo solicitado a registro **LA ACADEMIA DE ESTRATEGIA DIGITAL** carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo, no identificaría un servicio específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial, máxime cuando el elemento gráfico no reviste la preeminencia suficiente que derive en un impacto de mayor trascendencia en el consumidor como para atribuir una procedencia empresarial específica, ya que, se limita a la tipografía.

Así pues, las expresiones **LA ACADEMIA DE ESTRATEGIA DIGITAL** describen o enuncian el tipo de servicios que busca identificar el signo solicitado. Lo cual, no le permitiría al consumidor identificar el signo como una marca y a su vez relacionarla con un origen empresarial.

De otra parte, es preciso indicar que los signos de uso común, explicativos o descriptivos podrían ser susceptibles de registro, siempre y cuando cuenten con más elementos tanto nominativos como gráficos los cuales revistan de distintividad el conjunto marcario. Al respecto el Consejo de Estado en sentencia de 24 de enero de 2008 (Expediente 00275, consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), consideró viable el registro de una expresión de uso común, porque la gráfica adicional que la acompañaba, le otorgaba la distintividad requerida.

Ref. Expediente N° SD2025/0001374

(...) En sentencia de 15 de junio de 2006 esta Sección examinó las marcas débiles. Las consideraciones allí consignadas son pertinentes para el caso presente: «[...] La debilidad de la marca» se presenta cuando el signo marcario está conformado exclusivamente por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común; este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos vecinos o similares también de libre uso.

Al elaborar una marca, se pueden utilizar indistintamente prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, o palabras, en fin, que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio absoluto por persona alguna; por tal razón el titular de una marca que contenga una expresión de esta naturaleza, no se encuentra amparado por la ley para oponerse a que terceros puedan incluir dicho vocablo, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre y cuando el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no generar la posibilidad de confusión. (subraya fuera de texto original).

El derecho de uso exclusivo conferido por el registro al titular de la marca descarta que, palabras, partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque no se puede impedir que el público en general los siga utilizando”.

Por ende, se puede evidenciar que el signo solicitado **LA ACADEMIA DE ESTRATEGIA DIGITAL** no cuenta con otros elementos nominativos y/o gráficos que lo doten de un nivel de distintividad suficiente, y que le puedan permitir al público identificar un servicio con este signo y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un origen empresarial.

Por lo expuesto, el signo solicitado no cumple con el propósito de una marca.

“el propósito esencial de la marca es distinguir los productos o servicios de su titular en relación con los de terceros, ya que la razón de ser de una marca es su capacidad de distinguir, porque solo diferenciando los productos o servicios propios de los de terceros, su titular se asegura de que su clientela lo reconocerá y el consumidor del bien se asegura de que el mismo corresponderá a las condiciones y calidades que ya conoce como provenientes de determinada fuente⁴”

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 **LA ACADEMIA DE ESTRATEGIA DIGITAL** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por DRAGONROCK SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a DRAGONROCK SAS, 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

⁴ Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera – Acción de Nulidad Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00352-01

Resolución N° 84612

Ref. Expediente N° SD2025/0001374

notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS