

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 97651

Ref. Expediente N° SD2025/0025948

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 25 de marzo de 2025, FERRARA CANDY COMPANY, solicitó el registro de la Marca (Figurativa)¹ para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza².

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, 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*

¹

² 30: Confitería.

Ref. Expediente N° SD2025/0025948

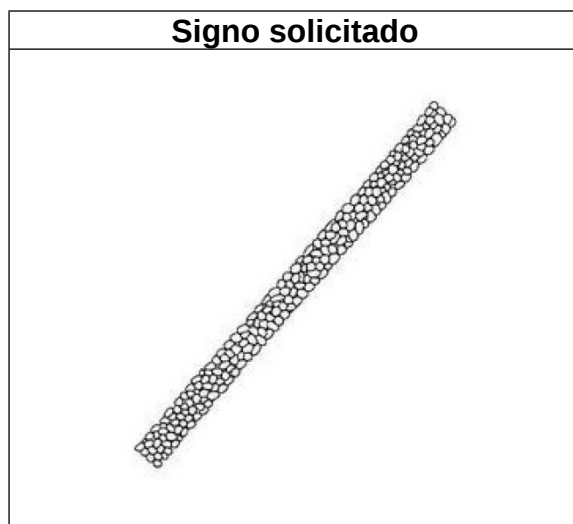
individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores³”.

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 ella⁴”.

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 signos⁵”.

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: Confitería.

Ha recalcado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que uno de los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca es que este cuente con distintividad; la distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar productos o servicios en el mercado, así como su capacidad para diferenciarse de otros signos en el mismo. De acuerdo con lo anterior, encontramos que la distintividad es estudiada en un doble aspecto:

- Distintividad intrínseca: mediante la cual se determina la capacidad que tiene el signo

³Proceso 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”.

⁴Op. Cit.

⁵Tribunal 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° SD2025/0025948

para distinguir productos o servicios en el mercado.

- Distintividad extrínseca: mediante la cual se determina la capacidad que tiene el signo para diferenciarse de otros en el mercado.

Cuando el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina incluye la carencia de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad, se refiere ésta a la distintividad intrínseca, mas no a la distintividad extrínseca. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado:

“La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca”⁶

Así, es necesario que el signo que se pretende registrar para identificar productos de la clase 30 cuente con la capacidad distintiva en un plano abstracto, es decir con independencia de los productos que busca distinguir.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina frente a la distintividad ha manifestado en el proceso 89-IP-2021 lo siguiente:

“Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quien proviene y así evitar el riesgo de asociación”.

Así mismo, sobre el asunto (la distintividad), esta Entidad ha indicado que:

“(…) -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”⁷.

Teniendo en cuenta la naturaleza del signo solicitado y dejando de presente que el carácter distintivo de una marca implica que esta permita identificar el producto o servicio para el que se ha solicitado el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 72-IP-2020.

⁷ COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0025948

determinada, distinguiendo ese producto/servicio del de otras empresas, así como su análisis en relación con la cobertura para la cual se ha solicitado el registro y la percepción que de ellos tiene el público pertinente, esta Dirección encuentra que el signo solicitado carece de la fuerza distintiva intrínseca necesaria para constituirse como marca.

Lo anterior, en razón a que el signo FIGURATIVO solicitado se asemeja a un empaque o envoltura usualmente usado en confitería, como se muestra a continuación de una búsqueda simple en Google:



De tal forma que el consumidor, al encontrarse con el signo FIGURATIVO solicitado puede tomarlo como una presentación de los productos fabricados o comercializados, sin asociarlo a un origen específico, siendo improcedente negar a otros gestores la implementación o utilización de dichos signos en sus correspondientes actividades empresariales.

Entre tanto, la doctrina ha concluido que:

“No es posible registrar un signo si el mismo carece de distintividad. La distintividad constituye el principal elemento o característica de las marcas, al punto que algunos autores la consideran como la única función de las marcas, derivándose el resto de las características de esta cualidad prístina”⁸.

Así las cosas, esta oficina concluye que el signo FIGURATIVO solicitado, carece de distintividad, en tanto los elementos que lo conforman no permiten que los consumidores lo asocien con un origen empresarial determinado.

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 (Figurativa)⁹ para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por FERRARA CANDY COMPANY, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a FERRARA CANDY COMPANY, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra

⁸ La Distintividad como Requisito Fundamental para el Registro de una Marca. López J., G./pp. 137- 153

⁹

¹⁰ 30: Confitería.

Resolución N° 97651

Ref. Expediente N° SD2025/0025948

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 25 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS