

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 102154

Ref. Expediente N° SD2025/0012925

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 17 de febrero de 2025, la sociedad **INVERSIONES IMPOCANDY S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **GUMMY DIP** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1060 del 6 de marzo de 2025, la sociedad **BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION** presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales b) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“Solicito a la Dirección de Signos Distintivos se sirva reconocer a BORGYNET como parte interesada en este asunto. Ello, pues la decisión que se ha de proferir respecto al registro de la marca GUMMY DIP afecta directamente nuestros intereses como competidores en el mercado.

El signo GUMMY DIP, como se explicará más adelante, constituye un nombre genérico del producto por lo que existe la necesidad de que dicha expresión permanezca disponible para su uso libre en el comercio, sin apropiación exclusiva por parte de un solo operador económico.

La expresión GUMMY DIP corresponde al nombre del producto, esto es, un chicle o caramelo gomoso que se sumerge en polvo dulce y permite hacer burbujas, que es un tipo de golosina. La expresión GUMMY DIP está compuesta por tres palabras que en conjunto son entendidas como un tipo de golosina:

- “Gummy”: término que se utiliza para describir productos gomosos o masticables, como las gomitas, los caramelos, los chicles y otros tipos de golosinas blandas.
- “Dip”: hace alusión al caramelo que se sumerge en polvo saborizado antes de comerlo.

La conjunción de estas palabras no produce un conjunto distintivo ni arbitrario, sino al nombre de un tipo de golosina: - un chicle, caramelo gomoso, goma de mascar - que se sumerge en polvo dulce y permite hacer burbujas. Este significado impide que el signo cumpla con la función diferenciadora de una marca, al no permitir identificar un origen empresarial exclusivo.

Se debe tener en cuenta que, si bien la expresión GUMMY DIP está en inglés, su significado es ampliamente conocido por los consumidores como un chicle o caramelo gomoso que se sumerge en polvo dulce y permite hacer burbujas, por lo que debe ser tratada como una expresión local como lo expone el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (...)

Si bien el signo GUMMY DIP incluye un tipo de letra y diseño, estos elementos no confieren distintividad al conjunto marcario, por su carácter accesorio y sin vocación

¹ 30: Golosinas.

Resolución N° 102154

Ref. Expediente N° SD2025/0012925

distintiva. Por tanto, establecido el carácter genérico de la expresión GUMMY DIP, se concluye que el signo es genérico y carente de distintividad.

(...) GUMMY DIP Mixto no tiene la capacidad para ser una marca, al componerse de expresiones inapropiables, que en conjunto no pueden ser apropiadas en exclusiva. Así las cosas, el signo solicitado no tiene la vocación para ser marca que identifique productos de la clase 30. En efecto, el signo GUMMY DIP no permite identificar un origen empresarial específico, y su registro otorgaría un monopolio sobre términos que necesitan estar disponibles en el comercio para nombrar un producto. Esto no solo afectaría la libre competencia, sino que también impediría que los consumidores identifiquen correctamente el origen de los productos en el mercado.

(...) el signo GUMMY DIP no permite identificar un origen empresarial específico, sino que es necesariamente el nombre de un tipo de caramelo o golosina, lo cual le impide cumplir con la función distintiva exigida por la Decisión 486. Su eventual concesión como marca otorgaría un derecho exclusivo sobre términos necesarios en el sector de las golosinas, restringiendo su uso por parte de otros operadores del mercado, afectando la libre competencia y el funcionamiento del mercado.

Acorde con lo expuesto, consideramos que la marca solicitada no debe ser concedida, por cuanto siguiendo los criterios doctrinarios y jurisprudenciales antes mencionados, el signo GUMMY DIP mixto es irregistrable para distinguir golosinas de la Clase 30 Internacional, al estar incurso en las causales de irregistrabilidad de los literales b) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **INVERSIONES IMPOCANDY S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Así las cosas, consideramos caprichoso el argumento del abogado opositor, al afirmar que la solicitud de registro de la marca GUMMY DIP carece de distintividad y que podría impedir la libre competencia en el mercado, a lo cual queremos responder demostrando la coexistencia pacífica que han tenido en el mercado diferentes marcas que corresponden a clase 30 que dentro del contenido de su expresión incluyen alguna de las palabras de la marca solicitada (GUMMY-DIP) (...)

Después de analizada la anterior lista de marcas que han podido coexistir sin riesgo de asociación o confusión en el mercado, resulta incorrecto afirmar que la marca GUMMY DIP generaría un perjuicio a los empresarios que ofrecen al mercado un producto comprendido en la categoría 30, especialmente para dulces o golosinas, y sería aún más equivocado afirmar que podría generar un riesgo de confusión o que los consumidores que al final son a los que debemos proteger, no van a poder identificar el origen empresarial del bien que pretender adquirir.

En el registro de marcas, la combinación de palabras de uso común puede ser registrable si el conjunto resultante adquiere suficiente distintividad. Las palabras de uso común, por sí solas, no suelen ser registrables debido a que son expresiones de uso general y no pueden ser monopolizadas por una sola entidad. Sin embargo, al combinarlas con otros elementos o al crear una configuración distintiva, es posible obtener el registro de la marca.

Con gran desacierto la parte opositora pretende desmabrar el conjunto de la marca solicitada con la intención de hacer un cotejo de manera separade e independiente, lo cual tal como lo ha mencionado el Consejo de Estado, el cotejo se debe hacer de manera grupal como un conjunto marcario; adicional hace una transcripción al idioma español y busca significado a cada expresión, lo cual consideramos son argumentos caprichosos y sin fundamento, pues si bien claramente la marca solicitada esta compuesta de expresiones de uso común, la mima logra crear un signo completamente distintivo, pues se incluyen 2 palabras + una forma especial de presentación con una parte grafica que le termia por impregnar su distintividad.

Ref. Expediente N° SD2025/0012925

Si nos pusiéramos en el ejercicio que realizó la parte opositora al buscarle transcripción y significado a las palabras de uso común que componen diversas marcas previamente registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de las cuales también podríamos incluir las relacionadas anteriormente, encontraríamos que pocas marcas podrían ser registradas, pues en gran parte estas se componen de palabras de uso común, pero presentadas de manera especial, con elementos adicionales que les ha permitido ser aptas para registro, tal como lo ha confirmado la Superintendencia de Industria y Comercio en las respectivas resoluciones que concedieron estas marcas.

De acuerdo con lo anterior, es evidente la marca GUMMY DIP se compone de elementos de uso común, sin embargo, la misma no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad comprendidas en los literales b) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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 competidores²”.*

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”.*

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”.

³Op. Cit.

Ref. Expediente N° SD2025/0012925

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”*.

Literal f) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

Concepto de la norma

El signo genérico⁵ es el que se confunde con los productos o servicios a distinguir o equivale al nombre técnico de los mismos. Así, las expresiones genéricas carecen de distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. De igual forma no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios.

Así las cosas, otorgar la exclusividad de una palabra genérica es una ventaja competitiva, ya que, si bien son de libre utilización, el monopolio excluye a los demás competidores de su uso. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas.

En ese contexto, la irregistrabilidad de marcas por genericidad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un signo o indicación genérica, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos 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 marca⁶".

Finalmente, en el estudio de registrabilidad de un signo, uno de los métodos para determinar si es o no genérico, es formulándose la pregunta ¿qué es? el producto o servicio al que se refiere el signo cuyo registro se pretende, de manera tal que si la respuesta espontánea suministrada corresponde a la designación del producto o servicio como tal, habrá lugar a establecer su naturaleza genérica.

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.

⁵ El Proceso 04-IP-98 de 17 de Agosto de 1998, Marca OPTIPAN, acerca de los signos genéricos: “El signo genérico desde el punto de vista marcario es aquel cuyo significado equivale a la designación del producto o servicio que con él se pretende identificar. De esta primera aproximación conceptual, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse mediante la utilización de un método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos o servicios para los que se solicita el registro marcario. Así lo ha interpretado este órgano jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la dictada dentro del proceso 3-IP-95, cuando señaló: ‘El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incurso en la causal de irregistrabilidad (...) es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse (...)’”. (Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995)”.
⁶ TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 33-IP-1995.

Ref. Expediente N° SD2025/0012925

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

Por parte del opositor:

- En su escrito de oposición, la sociedad opositora aportó imágenes de los resultados de búsqueda en *Google* de la denominación “GUMMY DIP”, que esta Dirección estima útiles y pertinentes para soportar la argumentación de las causales alegadas en el presente caso.

Por parte del solicitante:

- En su escrito de respuesta a la oposición, el solicitante aportó registros de marcas que contienen, aisladamente, las expresiones que conforman el conjunto marcario objeto de la presente controversia.

Pruebas rechazadas

Aportadas por parte del solicitante

Las pruebas aportadas por el opositor respecto de las marcas con expresiones o raíces que conforman el signo bajo estudio, consistente en reportes realizados por parte de esta Entidad, se consideran innecesarias para verificar información que ya tiene esta Dirección. En adición, se establece su vinculación intrínseca con documentos que ostentan la calidad de públicos, los cuales, en observancia del principio de publicidad y transparencia, se encuentran a disposición para su consulta y descarga por los interesados.

Dicha accesibilidad se materializa a través del Sistema de Información de la Propiedad Industrial - SIPI, mediante la acción de ingresar al expediente digital correspondiente a cada signo distintivo en particular. Este mecanismo garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la información en materia de propiedad industrial.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irreregistrabilidad dispuesta en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

El signo solicitado a registro es:



Ref. Expediente N° SD2025/0012925

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

30: Golosinas.

La distintividad constituye el requisito esencial y primario para que un signo pueda acceder al registro marcario, pues es la cualidad que le permite al consumidor individualizar un producto o servicio y diferenciar su origen empresarial de otros en el mercado.

El signo solicitado, **GUMMY DIP** (mixta), busca distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual incluye golosinas. La denominación está compuesta por tres términos del idioma inglés, cuyo significado, como bien lo expone la opositora, es de conocimiento general del consumidor colombiano y está directamente ligado a las características y composición del producto que pretende amparar:

- GUMMY: Se refiere a una sustancia gomosa o masticable, característica principal de golosinas como los chicles, gomas de mascar y caramelos⁷.
- DIP: Implica la acción de sumergir o mojar, en clara alusión a las golosinas que se consumen mojando el chicle o caramelo en un polvo saborizado⁸.

Al analizar la conjunción **GUMMY DIP** en su conjunto, esta no genera una expresión caprichosa o arbitraria que requiera de un ejercicio intelectual para vincularla con el producto. Por el contrario, la expresión **GUMMY DIP** resulta en una descripción directa e inmediata de un tipo específico de golosina: una goma o caramelo gomoso que se moja/sumerge en un acompañamiento. El consumidor promedio, al encontrar el signo en el mercado, lo percibirá simplemente como una información que describe la naturaleza y el uso del producto, y no como un indicador de su origen empresarial.

El hecho de que el signo esté en idioma inglés no le confiere *per se* distintividad, puesto que los términos utilizados son de conocimiento general o de fácil traducción en el contexto de la categoría de productos, tal como lo ha establecido la jurisprudencia andina. Así, la expresión es percibida como una simple descripción de la golosina que se vende.

En cuanto al elemento gráfico (la tipografía y el diseño), este es un elemento accesorio que no aporta la fuerza distintiva requerida para individualizar el conjunto marcario. El diseño de las letras, inclinado y con sombra, es una mera estilización de los caracteres que refuerza la presencia visual, pero no logra desvincular la denominación de su significado directo sobre el producto.

En consecuencia, el signo **GUMMY DIP** (mixta) carece de la distintividad intrínseca exigida por el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, pues el conjunto se limita a describir la naturaleza y uso de las golosinas que pretende identificar, lo que impide al consumidor diferenciar su origen empresarial.

Análisis de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

Esta Dirección procede a examinar la solicitud del signo **GUMMY DIP** (mixta) a la luz del Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486, el cual prohíbe el registro de aquellos signos que consistan exclusivamente en el nombre genérico o técnico del producto o servicio de

⁷ <https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/gummy.html>

⁸ <https://www.deepl.com/es/translator/q/en/dip/es/sumergir/49775d16>

Resolución N° 102154

Ref. Expediente N° SD2025/0012925

que se trate. La finalidad de la norma es preservar la disponibilidad de las denominaciones esenciales que identifican la naturaleza de los bienes para el uso de todos los competidores en el mercado.

Si bien el análisis realizado bajo el literal b) del mismo artículo concluyó que el signo **GUMMY DIP** es altamente descriptivo de la golosina que se pretende amparar, es preciso diferenciar la prohibición de ausencia de distintividad de la prohibición de genericidad exclusiva. Para que la causal del literal f) se configure, es indispensable que el signo consista única y totalmente en el nombre genérico.

En el presente caso, el signo solicitado es de naturaleza mixta, incorporando elementos gráficos específicos, como la tipografía estilizada, gruesa e inclinada, la disposición de las palabras y el uso de contornos y sombras. A pesar de que se ha determinado que este componente figurativo es accesorio y no alcanza a dotar de suficiente fuerza distintiva al conjunto para ser distintivo, la presencia de dicha estilización gráfica rompe la condición de "exclusividad" requerida por la norma. El signo no se limita a ser la denominación textual, sino que es una composición gráfica concreta y diferenciada.

Por lo tanto, al existir un componente figurativo, el signo no cumple con la condición estricta de consistir *exclusivamente* en la indicación genérica. La jurisprudencia Andina ha reiterado que los signos complejos o mixtos no incurren en la causal de irregistrabilidad bajo este literal, siempre que incorporen elementos que, aunque débiles, sirvan para individualizar la presentación de la marca y permitan a los demás competidores el libre uso de la denominación genérica en cualquier otra forma de presentación.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, no se encuentra contenido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal f) del artículo 135 del mismo estatuto.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION**.

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la marca **GUMMY DIP** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por la sociedad **INVERSIONES IMPOCANDY S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar a la sociedad **INVERSIONES IMPOCANDY S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

⁹ 30: Golosinas.

Resolución N° 102154

Ref. Expediente N° SD2025/0012925

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 4 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS