

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 450

Ref. Expediente N° SD2025/0087251

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 29 de agosto de 2025, JORGE IVAN ISAZA OSORIO, solicitó el registro de la Marca DUBAI (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1078, 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 i) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Concepto de la norma

Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente del consumidor una distorsión de la realidad respecto de las características del producto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a la protección del interés general del público consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos marcarios.²

Así las cosas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relación que surge entre

¹ 24: Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas, telas.

² TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0087251

el signo y los productos o servicios, para concluir si la información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor. Es decir, se pretende que el consumidor confíe en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

En consecuencia, la marca será engañosa cuando informe una cantidad o una naturaleza que no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor. Por lo tanto, será entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que se aplica la marca para poder lograr identificar cuál o cuáles son las características que inciden en su calidad y por las cuales el consumidor lo adquiere.

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:

Clase 24: Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas, telas.

En el presente caso, corresponde a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro tiene la capacidad de distinguir los productos antes mencionados, o si, por el contrario, estaría inmerso en la causal absoluta de irregistrabilidad traída a colación.

Sin embargo, antes de referirnos de manera puntual al cumplimiento de los presupuestos de registrabilidad, resulta oportuno entender en qué consiste el signo solicitado. En ese sentido, la marca pretendida en exclusiva es de naturaleza mixta compuesta por la expresión “DUBAI” referente a una *“ciudad de lujo, modernidad y tradición en el corazón de Medio Oriente. Con rascacielos icónicos, islas artificiales, mercados vibrantes y experiencias en el desierto, es un destino que combina innovación y cultura, atrayendo a visitantes de todo el mundo con su arquitectura y estilo de vida único”*³, con el cual se pretende identificar tejidos y demás pertenecientes a la clase 24 internacional.

Ahora bien, es importante indicar que Dubái es una ciudad conocida por su oferta en tejidos en general, *“En este mercado podrá echar un vistazo a una selección inagotable de seda salvaje, algodón y tejidos bordados. Seguro que encuentra justo el estampado y el color que buscaba entre la inmensa variedad de rollos de tela. Este bazar se encuentra justo en la orilla opuesta de la ría de Dubái, frente a otros muchos zocos populares y dispone*

³ <https://spain.memphistours.com/dubai/guia-de-viaje-emiratos-arabes-unidos/informacion-sobre-dubai/wiki/ciudad-de-dubai>

Resolución N° 450

Ref. Expediente N° SD2025/0087251

de una amplia variedad de comercios y puestos de coloridas telas”⁴

Ahora bien, frente al literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado lo siguiente:

*“Se trata de una prohibición de carácter general que **se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente**. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado⁵ (subrayado nuestro)”.*

Asimismo, el alto tribunal ha sostenido que:

*“El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, **sus características, su procedencia, su modo de fabricación**, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor... el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir⁶(subrayado nuestro)”.*

Así las cosas, el signo objeto de estudio no supera el examen de registrabilidad toda vez que los consumidores pueden interpretar que los productos que pretende identificar pertenecientes a la clase 24 internacional tiene un origen de una región geográfica caracterizada por la puesta a disposición de productos como los solicitados a registro, cuando en realidad su procedencia es colombiana, toda vez que el solicitante se encuentra radicado en nuestro país, por ende, esa distorsión de la realidad que puede traer consigo el registro del signo debe ser evitada por esta oficina, aclarando que, como predica la normal, la simple inducción a error es suficiente para la aplicación del la causal contenida en el literal i) del artículo 135.

La causal aplicada en este caso busca evitar que la mente del consumidor asocie los productos solicitados a registro con un origen, calidad, procedencia y distinción diferente a la que en realidad posee, pues al leer la expresión Dubái, pueden interpretar de manera errónea que allí son fabricados y puestos a disposición por parte del solicitante a favor de los consumidores, sin embargo, otra es la realidad.

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

⁴

<https://www.visitdubai.com/es/places-to-visit/the-textile-souk#:~:text=Los%20expertos%20locales%20recomiendan,%C3%A1rabe%20a%20todos%20sus%20modelitos.>

⁵ Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 891, de 29 de enero de 2003.

⁶ Proceso 38-IP-99. Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 539, de 28 de febrero de 2000”.



Resolución N° 450

Ref. Expediente N° SD2025/0087251

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca DUBAI (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por JORGE IVAN ISAZA OSORIO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a JORGE IVAN ISAZA OSORIO, 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 notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 24: Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas, telas.

