

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 536

Ref. Expediente N° SD2025/0037801

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 24 de abril de 2025, TONING S.A.S., solicitó el registro de la Marca GLUTEN NOT (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, 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 e) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Concepto de la norma

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio

¹ **29:** Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Ref. Expediente N° SD2025/0037801

que la marca solicitada pretende proteger². El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así, vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?”³.

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, 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 marca"*⁴.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado⁵.

Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o un conjunto de propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberán considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras “excelente”, “supremo”, “extraordinario”, “ideal”, “mejor”, y otras equivalentes. Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a título de marca en relación con ninguna clase de productos o servicios⁶. Antes al contrario, éstas y cualesquiera indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios deben permanecer a la libre disposición de todos los empresarios. Por este motivo hay que descartar *prima facie* la posibilidad de que una indicación descriptiva de la calidad pueda ser registrada como marca⁷”.

Descriptividad en virtud de la cantidad del producto o servicio

“Dentro de las indicaciones descriptivas en virtud de la cantidad, se encuentran las palabras docena, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., o sus correspondientes abreviaturas; las cuales no podrán registrarse como marca. Ni siquiera en el hipotético supuesto de que el solicitante de una marca consistente en una indicación descriptiva de la cantidad acreditara el carácter distintivo de la misma, basado en el uso, debería tener acceso al Registro de marcas tal indicación. La razón de ello es que las indicaciones descriptivas de la cantidad, el peso o el volumen, deben permanecer disponibles para que

² Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 14-IP-96,

³ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 59-IP-2004.

⁴ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995.

⁵ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 27-IP-1995, de 25 de octubre de 1996, Marca EXCLUSIVA: “Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”.

⁶ “Cabe afirmar, por tanto, que en la hipótesis de las indicaciones descriptivas de la calidad se debilita y llega casi a desaparecer la conexión entre la indicación descriptiva y los productos o servicios a lo que pretende aplicarse.” Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

⁷ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

Resolución N° 536

Ref. Expediente N° SD2025/0037801

puedan ser libremente utilizadas por todos los empresarios. Podrán, en cambio, ser registradas como marcas las indicaciones descriptivas del peso, la dimensión o el volumen que tengan carácter histórico, siempre que las mismas hayan dejado de utilizarse en el comercio y su significado descriptivo se haya borrado en la mente de los consumidores⁸.

Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino del producto o servicio, son aquellos que informan acerca del modo y tiempo adecuado para usar o consumir los correspondientes productos. “Como por ejemplo expresiones inglesas como “After Dinner”, en relación con cigarros, y “After Shave”, con respecto a una loción para ser aplicada después del afeitado. La inscripción como marca de indicaciones concernientes al destino de los productos invocando la notoriedad de las mismas, en virtud del uso efectuado por el solicitante, tropezará casi siempre con obstáculos prácticamente insuperables, porque el monopolio marcario sobre una indicación descriptiva del destino del producto limitaría muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de los empresarios del sector⁹.”

Descriptividad en virtud del valor del producto o servicio

Las indicaciones descriptivas en virtud del producto o servicio comprenden, ante todo, “las expresiones que con carácter general denotan la valoración que debe asignarse a un producto o servicio con respecto a los restantes: por ejemplo, las expresiones “caro”, “barato”, “económico”, “original”, “auténtico”, etc. Dentro de este grupo de indicaciones ocupan un lugar destacado las relativas al precio de los productos o servicios; particularmente, las denominaciones de las unidades monetarias (“libra esterlina”, “dólar”, “euro”, etc.). Fuera del ámbito de la subprohibición expuesta hay que situar, en cambio, los nombres de las unidades monetarias históricas y actualmente en desuso (“onza”, “doblón”, etc.). También son prácticamente infranqueables los obstáculos que para un monopolio marcario se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de la totalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de los productos o servicios¹⁰.”

Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio

“La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geográfico puede tropezar con obstáculos difícilmente superables, (...) en la medida en que deberá, en efecto, vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones o localidades que sean conocidas por el público como indicaciones que denotan el origen geográfico de los correspondientes productos o servicios. Si los consumidores enlazan el nombre de una localidad o región con los productos o servicios a los que pretende aplicarse la marca constituida por tal nombre geográfico, la marca deberá denegarse porque este nombre debe permanecer a la libre disposición de todos los empresarios del ramo que estén asentados en la correspondiente localidad o zona¹¹.”

Descriptividad en virtud de las características del producto o servicio

“Será suficiente alegar y demostrar que la denominación o el signo solicitado como marca puede servir en el comercio para indicar cualquier característica del producto o servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo¹².”

⁸ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

⁹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

¹⁰ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

¹¹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 192.

¹² Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 191.



Ref. Expediente N° SD2025/0037801

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado
GLUTEN NOT

El cual pretende identificar los siguientes productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

En el caso que nos ocupa, compete a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro GLUTEN NOT, resulta apto para identificar en el mercado los productos pertenecientes a las clases 29, 30 y 32 internacional o si, por el contrario, está incurso en la causal traída a colación.

Empero, para determinar si el signo solicitado se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad establecida por la norma supranacional, es preciso tomar en consideración todos los elementos constitutivos del signo solicitado.

De manera inicial, es pertinente mencionar que el signo solicitado es de naturaleza nominativa, integrado por la expresión GULTEN NOT¹³, que se encuentra en idioma inglés y que significa “no gluten”, que resulta de fácil apreciación para los consumidores y que a su vez, se refiere a un término que indican características especiales empleadas en el comercio para determinar que ciertos alimentos están libre de gluten.

Para este análisis es importante resaltar que el gluten¹⁴: *“El gluten es una proteína que se encuentra naturalmente en granos como el trigo, la cebada y el centeno. Esta proteína es lo que da elasticidad a las masas y ayuda a mantener su forma. Cuando el gluten se mezcla con el agua, forma una red que proporciona la estructura de los productos horneados como el pan y las galletas. Para algunas personas, el consumo de gluten desencadena problemas digestivos y otros síntomas de salud, como la enfermedad celíaca, una condición autoinmune, es quizás el caso más grave, ya que, incluso, una pequeña cantidad de gluten puede causar daño intestinal. Sin embargo, otros padecimientos, como la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia al trigo, requieren una estricta eliminación del gluten de la dieta. Ante estas circunstancias, el interés por los*

¹³ <https://www.wordreference.com/enes/GLUTEN> y <https://www.wordreference.com/enes/not>

¹⁴ <https://www.farmatodo.com.co/blog/alimentos-gluten-free.html?wpsrc=Organic+Search&wpsn=www.google.com>

Ref. Expediente N° SD2025/0037801

alimentos "gluten free" ha crecido exponencialmente, llevando a una mayor variedad de opciones y alternativas para quienes desean o necesitan evitar esta proteína".

Frente a la descriptividad, el Tribunal de Justicia Andina, ha manifestado que:

"Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios¹⁵(subrayado nuestro)".

Así, para determinar la descriptividad de un signo, esta Dirección trae a colación los presupuestos jurídicos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante la 30-IP-2013, la cual contempla que, para efectuar el análisis correspondiente frente a dicha causal, se debe tomar el signo y realizar la siguiente pregunta: ¿cómo es?, y si la respuesta trae consigo todo o parte del signo solicitado con ocasión a sus elementos o a una característica intrínseca que se espera del mismo, este debe ser descartado de su registro.

Em ese orden de ideas, si analizamos el signo solicitado GLUTEN NOT y nos preguntamos ¿cómo son los productos? la respuesta que vendría a la mente de los consumidores, estaría relacionada directamente con las propiedades inherentes de los productos que pretende identificar en las diferentes coberturas solicitadas, es decir *sin gluten*, (concepto que fue previamente desarrollado en este análisis). Por consiguiente, al considerar que la denominación es una característica esencial de los productos que pretende y esperados a su vez por los consumidores para su adquisición, de suerte que éstos al verla, no tendrán que hacer esfuerzo para conocer dicha cualidad; y no cumpliendo por ende con la función distintiva que debe cumplir la marca, al referirse a aspectos comunes a otros productos ofrecidos en el mercado siendo incapaz de individualizarlos.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

¹⁵ COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Tribunal de Justicia Andina. 197 IP. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo. Pág. 10-11. 2014, Quito, Ecuador.

Resolución N° 536

Ref. Expediente N° SD2025/0037801

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca GLUTEN NOT (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁶, solicitada por TONING S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca GLUTEN NOT (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁷, solicitada por TONING S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca GLUTEN NOT (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁸, solicitada por TONING S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a TONING S.A.S., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: 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

¹⁶ **29:** Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

¹⁷ **30:** Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

¹⁸ **32:** Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.