

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 3766

Ref. Expediente N° SD2025/0040749

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 2 de mayo de 2025, J.S. HELD LLC, solicitó el registro de la Marca **ENCUENTRE SU EXPERT** (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 35, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, 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 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 que la marca solicitada pretende proteger<sup>1</sup>. El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así,

<sup>1</sup> Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 14-IP-96,



Ref. Expediente N° SD2025/0040749

vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?”<sup>2</sup>.

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"*<sup>3</sup>.

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 determinado<sup>4</sup>.

#### 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 servicios<sup>5</sup>. 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 marca<sup>6</sup>”.

#### 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 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

<sup>2</sup> Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 59-IP-2004.

<sup>3</sup> Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995.

<sup>4</sup> 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”.

<sup>5</sup> “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.

<sup>6</sup> Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

Ref. Expediente N° SD2025/0040749

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 consumidores<sup>7</sup>”.

#### 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 sector<sup>8</sup>”.

#### 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 servicios<sup>9</sup>”.

#### 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 zona<sup>10</sup>”.

#### 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 descriptivo<sup>11</sup>”.

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

<sup>8</sup> Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

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

<sup>10</sup> Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 192.

<sup>11</sup> Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 191.

Ref. Expediente N° SD2025/0040749

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

| Signo solicitado    |
|---------------------|
| ENCUENTRE SU EXPERT |

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

- 9:** Artículos escritos descargables en los campos de evaluación de daños a la propiedad, construcción, salud y seguridad ambiental, respuesta a desastres, cumplimiento de códigos de construcción, restauración de edificios en la naturaleza de la restauración de daños por agua, incendios, viento, inundación y humo, estimación de costos, análisis de retrasos de construcción y gestión de proyectos de construcción.
- 35:** Servicios de consultoría empresarial en el campo de la contabilidad forense, análisis de datos, almacenamiento de documentos, información almacenada electrónicamente, diligencia debida, ventas de empresas privadas, evaluaciones de propiedad intelectual y previsiones económicas; Análisis de previsión económica con fines comerciales; Previsión y análisis económicos; Servicios de contabilidad forense; Gestión empresarial y consultoría de organización; Servicios de evaluación de riesgos empresariales; Consultoría de gestión de riesgos empresariales; Consultoría de gestión de riesgos empresariales; Servicios de auditoría de recibos médicos y facturación de cuentas; Servicios de contabilidad; Servicios de contabilidad forense; Servicios de consultoría, a saber, revisiones y recomendaciones para la construcción de sistemas de plomería, eléctricos y mecánicos para otros con fines comerciales; servicios de consultoría empresarial en el ámbito de la gestión ambiental, a saber, asesorando a empresas y particulares en temas de impacto ambiental, conservación, preservación y protección con fines empresariales.
- 37:** Servicios de consultoría en el campo de la reparación y restauración de edificios; servicios de consultoría en el campo de la remediación del subsuelo, a saber, servicios de control de la erosión del suelo; servicios de consultoría de construcción, a saber, revisión y recomendaciones correctivas para la construcción de sistemas de plomería, electricidad y mecánica para otros; servicios de construcción de edificios y consultoría al respecto; servicios de gestión de proyectos de construcción; servicios de restauración en el ámbito del agua, incendios, viento, inundaciones y daños por humo y consultoría al respecto; proporcionar un sitio web con información en los campos de construcción, restauración de edificios, evaluación de daños a la propiedad relacionados con los servicios de restauración y gestión de proyectos de construcción; servicios de respuesta después de una liberación de productos químicos u otros.
- 42:** Asesoramiento tecnológico en el ámbito de la ciberseguridad; servicios de consultoría informática relacionados con la instalación, el mantenimiento y la reparación de programas informáticos; asesoramiento tecnológico en el ámbito de la auditoría de los sistemas de ciberseguridad existentes y la formulación de recomendaciones al respecto; Consultoría de seguridad informática; Servicios de consultoría en el campo de la seguridad de las tecnologías de la información, seguridad de los sistemas de tecnología de la información, seguridad informática y seguridad de los sistemas informáticos; servicios de análisis de amenazas de seguridad informática para la protección de datos; Servicios de ingeniería en los campos de la ingeniería estructural y geotécnica,





Ref. Expediente N° SD2025/0040749

evaluaciones del estado de edificios y propiedades, reparación y restauración de edificios, remediación del subsuelo y topografía geofísica; servicios de consultoría en los campos de la ingeniería estructural y geotécnica, evaluaciones del estado de edificios y propiedades, topografía geofísica y evaluaciones de equipos comerciales con fines de control de calidad; servicios de consultoría en el campo de la remediación del subsuelo, a saber, muestreo de suelos y sedimentos con fines de análisis; servicios de consultoría en los campos de la remediación, a saber, muestreo de aire y agua con fines de análisis; inspección de edificios para la existencia de moho; servicios de consultoría en el campo de la evaluación ambiental, planificación y gestión de riesgos; servicios de ingeniería y consultoría en el campo de la evaluación ambiental, topografía, planificación, restauración y cumplimiento de normas de control de calidad; servicios de gestión de riesgos y seguridad de procesos, a saber, auditoría de programas de gestión de seguridad de procesos existentes para el cumplimiento de las normas federales, auditoría y evaluación de programas de seguridad de procesos para el cumplimiento de las normas de la industria, evaluación de programas de prevención de accidentes para el cumplimiento de las normas de la industria, revisión de análisis de riesgos de procesos para el cumplimiento de las normas de la industria; servicios ambientales, de salud y seguridad, a saber, proporcionar evaluaciones de salud humana y ecológicas bajo la ley federal a través de estudios de calidad del aire y muestreo de aguas subterráneas, sedimentos y suelos, evaluando el impacto de los riesgos ambientales en la comunidad en la salud pública, administrar la evaluación de riesgos ambientales para respaldar las evaluaciones de materiales dragados, administrar la evaluación de riesgos ambientales para respaldar medidas de acción correctiva, evaluación científica del ecosistema después de un incidente de respuesta de emergencia, realización de evaluaciones de la calidad del aire en interiores, análisis de datos científicos para la caracterización de desechos, análisis de datos científicos para la vigilancia de la exposición química, análisis de datos de ruido, análisis de datos científicos para la caracterización ambiental de sitios y evaluación de riesgos ambientales; servicios de consultoría y respuesta en la evaluación ambiental, de salud y de seguridad, a saber, la predicción y evaluación del riesgo para las instalaciones, los organismos, los lugares, el medio ambiente y las personas después de una liberación de productos químicos u otras sustancias tóxicas; consultoría científica en el campo de daños por agua, humo e incendios; proporcionando un sitio web con información en los campos de la ingeniería, la evaluación científica de daños a la propiedad y la planificación ambiental.

Una vez analizado el signo solicitado, se evidencia que las expresiones ENCUENTRE SU EXPERT, aplicadas a los servicios que pretende identificar, responde a la pregunta ¿cómo es el servicio? O ¿qué contiene el servicio?, dado que consiste en una característica esencial del mismo y esperada por el consumidor para su adquisición, de suerte que éste al verla, no tendrá que hacer ningún esfuerzo para conocer dicha cualidad. Por lo cual el signo solicitado no cumple con la función distintiva de la marca, al referirse a aspectos comunes de los servicios que identificaría y que son ofrecidos en el mercado por otros empresarios no siendo capaz 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,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Negar el registro de la Marca ENCUENTRE SU EXPERT (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por J.S. HELD LLC, por las razones expuestas en la parte

Resolución N° 3766

Ref. Expediente N° SD2025/0040749

motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Negar el registro de la Marca ENCUENTRE SU EXPERT (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por J.S. HELD LLC, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO:** Negar el registro de la Marca ENCUENTRE SU EXPERT (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por J.S. HELD LLC, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO CUARTO:** Negar el registro de la Marca ENCUENTRE SU EXPERT (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por J.S. HELD LLC, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO QUINTO:** Notificar de esta resolución a J.S. HELD LLC, 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 SEXTO:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 20 de enero de 2026



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**