

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 11039

Ref. Expediente N° SD2025/0068002

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 10 de julio de 2025, PRISMA VP S.A.S., DIGITALL PRO S.A.S., ALEA CONSULTORES S.A.S., solicitó el registro de la Marca **Raúl Plata - TutelApp** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074, 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*

¹ **45:** Servicios jurídicos; servicios de tutela; asesoramiento jurídico; mediación [servicios jurídicos]; servicios de asesoría jurídica; servicios de asistencia jurídica; servicios de consultoría jurídica; servicios de defensa jurídica; servicios de información jurídica; servicios de investigación jurídica; servicios de mediación jurídica; servicios jurídicos en caso de litigio; suministro de información jurídica; servicios de abogado; servicios de investigación y preparación de documentos jurídicos para abogados.

Ref. Expediente N° SD2025/0068002

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”.*

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”.*

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado
Raúl Plata – TutelApp

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

45: Servicios jurídicos; servicios de tutela; asesoramiento jurídico; mediación [servicios jurídicos]; servicios de asesoría jurídica; servicios de asistencia jurídica; servicios de consultoría jurídica; servicios de defensa jurídica; servicios de información jurídica; servicios de investigación jurídica; servicios de mediación jurídica; servicios jurídicos en caso de litigio; suministro de información jurídica; servicios de abogado; servicios de investigación y preparación de documentos jurídicos para abogados.

En el presente caso se analiza el signo denominativo que en criterio de esta Dirección carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo no identificaría un producto ni servicio específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial. De manera inicial, podemos observar que el signo solicitado a registro está integrado por la expresión “TUTELAPP” consistente en un término integrado por palabras de fácil percepción para el consumidor promedio. En este sentido se puede evidenciar que la expresión “TUTELA” hace referencia al mecanismo jurídico de protección de las personas, comúnmente conocido en Colombia, acompañado de la expresión “APP”, la cual corresponde a la abreviatura de la voz inglesa application y tiende a utilizarse para referirse a una aplicación

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.

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.

Resolución N° 11039

Ref. Expediente N° SD2025/0068002

informática para servicios jurídicos.

En efecto, frente a la causal de falta de distintividad la expresión “TUTELAPP” por sí sola no logra presentar una fuerza diferenciadora e individualizadora de servicios jurídicos que se pretenden identificar, y por tanto no puede ser relacionada con un origen empresarial determinado, careciendo así de la fuerza intrínseca necesaria para la obtención del registro.

A este respecto es preciso recordar lo dicho por el Tribunal Andino:

“La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.”⁵

En consecuencia, considera esta Dirección que la expresión solicitada a registro no le permite al consumidor crear la idea de una marca específica identificadora de productos y servicios, y que a su vez pueda generar una relación de procedencia empresarial. Es decir, el consumidor al estar frente al signo solicitado no contará con elementos suficientes para pensar en una marca.

De otra parte, a pesar de que las expresiones débiles, genéricas, descriptivas y/o de uso común pueden ser objeto de registro, se debe recordar lo expresado por el Consejo de Estado en sentencia de 24 de enero de 2008 (Expediente 00275, consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade) que, consideró viable el registro de una expresión de uso común, porque la gráfica adicional que la acompañaba, le otorgaba la distintividad requerida:

(...) En sentencia de 15 de junio de 2006 esta Sección examinó las marcas débiles. Las consideraciones allí consignadas son pertinentes para el caso presente:

«[...] La debilidad de la marca» se presenta cuando el signo marcario está conformado exclusivamente por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común; este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos vecinos o similares también de libre uso.

Al elaborar una marca, se pueden utilizar indistintamente prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, o palabras, en fin, que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio absoluto por persona alguna; por tal razón el titular de una marca que contenga una expresión de esta naturaleza, no se encuentra amparado por la ley para oponerse a que terceros puedan incluir dicho vocablo, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre y cuando el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no generar la posibilidad de confusión.

El derecho de uso exclusivo conferido por el registro al titular de la marca descarta que, palabras, partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque no se puede impedir que el público en general los siga utilizando”

Lo cual no ocurre en el presente caso, ya que el signo en estudio no cuenta con elementos adicionales nominativos o gráficos que le aporten la distintividad requerida para ser objeto de registro.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial No. 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cadtagena No. 2579 del 4 de septiembre de 2015.

Resolución N° 11039

Ref. Expediente N° SD2025/0068002

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irreregistrabilidad 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 Raúl Plata - TutelApp (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por PRISMA VP S.A.S., DIGITALL PRO S.A.S., ALEA CONSULTORES S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a PRISMA VP S.A.S., DIGITALL PRO S.A.S., ALEA CONSULTORES 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 18 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 45: Servicios jurídicos; servicios de tutela; asesoramiento jurídico; mediación [servicios jurídicos]; servicios de asesoría jurídica; servicios de asistencia jurídica; servicios de consultoría jurídica; servicios de defensa jurídica; servicios de información jurídica; servicios de investigación jurídica; servicios de mediación jurídica; servicios jurídicos en caso de litigio; suministro de información jurídica; servicios de abogado; servicios de investigación y preparación de documentos jurídicos para abogados.