

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16987

Ref. Expediente N° SD2025/0064699

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 3 de julio de 2025, VILLA VERGARA S.A.S., solicitó el registro de la Marca CILKA (Tridimensional mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1091, 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 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

¹ 3: Cosméticos para pestañas; kits de cosméticos que contienen principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; máscara de pestañas; productos de limpieza para las pestañas; bálsamo capilar; bálsamos capilares no medicinales; champús capilares; cremas capilares; cremas de protección capilar, no medicinales; colores para cejas; cosméticos para las cejas; geles para el peinado de las cejas; lápices de cejas; aceites para el cabello; aceites suavizantes para el cabello. Aceites esenciales, aceites de limpieza, aceites para uso cosmético, cremas cosméticas, grasas para uso cosmético lociones para el cabello, aceites de almendras, aceites de tocador, adhesivos (pegamentos) para uso cosméticos, aguas de tocador, leche de almendras para uso cosmético, antisolares (productos) preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel, astringentes para uso cosmético, preparaciones cosméticas para el baño, bastoncillos de algodón para uso cosmético mascarillas de belleza, crema para blanquear la piel, preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel, lociones capilares, colorantes detocador, cosméticos, productos cosméticos para el cuidado de la piel, decolorantes para uso cosmético, grasas para uso cosmético, guata para uso cosméticos, peróxido de hidrogeno para uso cosmético, cosméticos. jabones; productos de perfumería, cremas para la piel, polvos cosméticos, preparaciones cosméticas y de tocador no medicinales.

Ref. Expediente N° SD2025/0064699

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”*.

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:



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

3: Cosméticos para pestañas; kits de cosméticos que contienen principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; máscara de pestañas; productos de limpieza para las pestañas; bálsamo capilar; bálsamos capilares no medicinales; champús capilares; cremas capilares; cremas de protección capilar, no medicinales; colores para cejas; cosméticos para las cejas; geles

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0064699

para el peinado de las cejas; lápices de cejas; aceites para el cabello; aceites suavizantes para el cabello. Aceites esenciales, aceites de limpieza, aceites para uso cosmético, cremas cosméticas, grasas para uso cosmético lociones para el cabello, aceites de almendras, aceites de tocador, adhesivos (pegamentos) para uso cosméticos, aguas de tocador, leche de almendras para uso cosmético, antisolares (productos) preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel, astringentes para uso cosmético, preparaciones cosméticas para el baño, bastoncillos de algodón para uso cosmético mascarillas de belleza, crema para blanquear la piel, preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel, lociones capilares, colorantes detocador, cosméticos, productos cosméticos para el cuidado de la piel, decolorantes para uso cosmético, grasas para uso cosmético, guata para uso cosméticos, peróxido de hidrogeno para uso cosmético, cosméticos. jabones; productos de perfumería, cremas para la piel, polvos cosméticos, preparaciones cosméticas y de tocador no medicinales.

En el caso que nos ocupa, compete a esta Dirección determinar si el signo de naturaleza (tridimensional mixta), resulta apto para identificar los productos solicitados a registro, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal traída a colación.

Para determinar si la marca solicitada se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad establecida por la norma, es preciso tomar en consideración el conjunto solicitado en protección marcaria.

De manera inicial, se observa que el signo objeto de análisis es de naturaleza (tridimensional mixta), compuesta por la denominación “CILKA” acompañado de un elemento tridimensional en tres vistas consistente en la forma de envase vista posterior, frontal, lateral, cuya frasco se observa la denominación del signo “CILKA” con la cual se pretende identificar los productos de la clase 3 internacional.

Respecto del análisis de las marcas tridimensionales, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Interpretación Prejudicial Proceso 81-IP-2020 ha manifestado lo siguiente:

(...) El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros:

1.6.1. Se deben identificar y excluir del análisis las formas de uso común, entendiendo por formas de uso común la forma de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes. No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de estos.

Así, por ejemplo, si un grupo de competidores fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella para envasar el producto, dicha forma no puede ser considerada una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso común.

1.6.2. También se deben identificar y excluir aquellas formas que son indispensables o necesarias con relación a los productos o sus envases. Se trata de aquellas formas que tienen una funcionalidad con relación al producto o su envase. Así, por ejemplo, tratándose de botellas de cerveza, estas necesariamente deben tener una tapa o chapa que asegure el contenido.

1.6.3. No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir

Ref. Expediente N° SD2025/0064699

el signo de tal manera que hace inoperante el análisis, deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.

1.6.4. El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos; es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión.

El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa (subrayado nuestro)⁵

Ahora bien, respecto a la distintividad marcaria, es importante precisar que para que un signo sea distintivo debe cumplir dos aspectos fundamentales: en primer lugar, con “la capacidad intrínseca o ‘de individualización’”, tener la suficiente capacidad para individualizar los bienes que identifica o pretende identificar y como segunda medida, la capacidad extrínseca o de “no confundibilidad⁶

Sobre el asunto (la distintividad), esta entidad ha manifestado lo siguiente:

“(…) -además de ser su característica esencial- tiene como objeto otorgarle identidad a un signo para poder ser diferenciado e individualizado frente a otros. Dicha finalidad, tiene como efecto la posibilidad de que el consumidor pueda establecer claramente, dentro del mercado, cuál es la procedencia empresarial de cada uno de los servicios ofrecidos y como ella, la facultad para adquirirlos de acuerdo con la marca que le represente la maximización de su utilidad. Así, aunque las expresiones pretendidas a registro no designen el servicio mismo o sus características, intrínsecamente no podrían vincular al consumidor/usuario con un origen empresarial determinado, pues, al coincidir con la denominación que define al signo distintivo como tal, carece de la capacidad de generar una percepción como signo distintivo⁷

En el caso concreto, el signo solicitado a registro consiste en la forma tridimensional de un envase, el cual en el frasco contiene la denominación “CILKA”.

Vistos los elementos que integran el signo solicitado, las pautas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para su análisis y la causal traída a colación, esta Dirección considera que no se puede acceder al registro del signo solicitado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el elemento tridimensional del signo corresponde a la forma en la que comúnmente se empaquetan los productos de la clase 3, en especial productos de “Cosméticos para pestañas;” es decir, que se trata de una forma de uso común para alojar o empaquetar el tipo de productos que se pretenden identificar con el signo.

⁵ PROCESO 133-IP-2015. Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Productos Familia S.A. Marca: “TRIDIMENSIONAL”. Expediente Interno: 2012-00133-00. Magistrado ponente: Luis José Díez Canseco Núñez.

Ref. Expediente N° SD2025/0064699

Al analizar el diseño del signo solicitado a registro se evidencia que el mismo consiste en la estructura común de un envase, lo cual redundaría en la imposibilidad de identificar el origen empresarial debido a que el consumidor lo tendrá tan solo como un envase común y no lo asociará con un origen empresarial determinado.

Sumado al análisis efectuado, conforme a la cita del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina traída a colación, el signo tridimensional mixto solicitado no puede predicar su distintividad solo respecto de los elementos verbales o gráficos que integran en el etiquetado externo, sino también respecto de los elementos que lo conforman, entre ellos: las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos, dada su reivindicación tridimensional, y, es este factor principalmente el que no permite, que el consumidor pueda asociarlo a un origen empresarial determinado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad 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 CILKA (Tridimensional mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por VILLA VERGARA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a VILLA VERGARA 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 10 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS