

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 17784

Ref. Expediente N° SD2025/0016578

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 97333 de 24 de noviembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **by ORIGENES** (Mixta), solicitada por SANDRA MILENA GÓMEZ GARCES, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

25: Prendas de vestir; camisetas; chaquetas; sudaderas con capucha; pantalones; sudaderas; medias; bufandas; ruanas; pañoletas.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, SANDRA MILENA GÓMEZ GARCES, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“(…) el signo **by ORÍGENES**, entendido como una unidad marcaria indivisible, no describe de manera directa los productos de la Clase 25, ni hace referencia a sus características, composición, calidad o finalidad, sino que constituye una expresión evocativa y creativa, plenamente apta para cumplir la función distintiva y para ser asociada con un origen empresarial específico. En consecuencia, al no configurarse de manera concurrente los presupuestos exigidos por el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la negativa de registro resulta jurídicamente improcedente.

(…)

Adicional al error en el examen de distintividad, la Resolución apelada incurre en una contradicción administrativa relevante, al negar el registro del signo **by ORÍGENES** (Mixta) mientras reconoce expresamente la coexistencia de múltiples marcas vigentes que incorporan los términos “ORIGEN”, “ORÍGENES” u “ORIGINS”, incluso para productos comprendidos en la Clase 25.

(…)

Estos antecedentes demuestran que la autoridad no ha considerado históricamente que el elemento “ORIGEN” o sus derivados sean per se genéricos, descriptivos o carentes de distintividad, sino que ha admitido su registrabilidad cuando forman parte de una configuración marcaria específica, tal como ocurre en el signo solicitado. En efecto, en un caso muy reciente la propia Superintendencia revocó una negativa inicial y concedió el registro de la marca “Origen Huila – más allá” a favor del Departamento del Huila, concluyendo que, si bien incluía la palabra Origen, dicha

Ref. Expediente N° SD2025/0016578

marca “cuenta con elementos distintivos propios, en especial la expresión Huila y el diseño gráfico que la acompaña”, los cuales la diferencian suficientemente de otras marcas y le confieren aptitud distintiva. Esto confirma que términos como “Origen” u “Orígenes” han sido aceptados como parte de marcas registrables cuando se encuentran integrados en expresiones compuestas y dotadas de originalidad.

(...)

Esta actuación afecta directamente la confianza legítima del administrado, quien, atendiendo a la práctica reiterada de la Entidad, tiene una expectativa razonable de que su solicitud sea evaluada bajo los mismos parámetros jurídicos aplicados a casos equivalentes, máxime cuando no existen oposiciones de terceros ni riesgos de afectación al mercado.

(...)

Aceptar el razonamiento de la Resolución supondría, en la práctica, otorgar a los titulares de las marcas ORIGEN”, “ORÍGENES” u “ORIGINS”, un control exclusivo sobre una sigla ampliamente utilizada en el entorno educativo, lo que desborda la finalidad legítima de la protección marcaria y rompe el equilibrio que debe existir entre el derecho exclusivo y la libre competencia.”

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: DISTINTIVIDAD

1.1. Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

1.2. La norma

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido la distintividad como “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 ésta 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”¹.

Asimismo, ha expuesto que “la distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado”².

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 242-IP-2015.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 89-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0016578

Ahora bien, es de advertir que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó “para que opere la figura de la distintividad adquirida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos o servicios que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente”³.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL SIGNO SOLICITADO



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta conformado por un elemento nominativo consistente en las expresiones “by ORIGENES” en un tipo caligráficos estándar.

3. CASO CONCRETO

Pese a la naturaleza de la marca “by ORIGENES”, es decir, que sea mixta, este Despacho considera que el signo solicitado a registro, carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo reivindicado, no identificará los productos pretendidos en la clase 25 y lo asociaría al mismo tiempo de manera indefectible con un determinado origen empresarial.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la disposición de la marca se limita a utilizar una tipografía en color negro sin diseño especial y sin gráficos adicionales, que permitan al consumidor medio de sus productos relacionarlos con un empresario en específico, debido a que el elemento denominativo “ORIGENES” resulta débil por sí solo frente a los antecedentes marcarios existentes, y la expresión en inglés “by” de conocimiento generalizada en el país que traduce “por”, solo hace un remisión a la misma expresión de ser hecho “por ORIGENES”.

La carga distintiva que debe tener cualquier marca, no solo se predica de identificar un producto o servicios, sino que, además debe de manera inequívoca informarle al consumidor quien es el fabricante de un producto o el prestador de un servicio, y al

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 89-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0016578

encontrarse con este signo el consumidor se vería en la imposibilidad de establecer con claridad la persona o empresa que los representa, pues es una expresión débil que varios empresarios la utilizan dentro de sus conjuntos.

Finalmente, respecto al argumento de la recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores y su coexistencia, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete, ni obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“No es regla de aceptación marcaría que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la Administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la irreregistrabilidad y en otro la rechace⁴”.

“Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones⁵”.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la Delegatura considera que el signo cuyo registro se solicita, se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En consecuencia, es procedente confirmar la Resolución N° 97333 de 24 de noviembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso No 5-IP-97, 25 de julio de 1997.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 69-IP-2015, citado en el Proceso 99-IP-2020.



Ref. Expediente N° SD2025/0016578

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 97333 de 24 de noviembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a SANDRA MILENA GÓMEZ GARCÉS, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 11 de marzo de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL