

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 24045

Ref. Expediente N° SD2025/0015274

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° 97925 de 25 de noviembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **BIOTherapy CBD ORGANIC** (Mixta), solicitada por MARIA ALEJANDRA OÑATE ACOSTA, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

5: Cannabis para uso médico; cannabis con fines médicos; cannabis medicinal en forma de tisanas; cannabis medicinal en forma de aceites.

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, MARIA ALEJANDRA OÑATE ACOSTA, 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:

“(…) Por medio del presente documento, se da respuesta dentro del tiempo pertinente, al requerimiento solicitado en la resolución No. 97925 de 25 de noviembre de 2025, mediante los siguientes puntos:

“(…) 1. Teniendo en cuenta que la marca ya cuenta con un registro bajo el No. SD2021/0122052 en la clase internacional de Niza No. 3, se solicita su continuidad con el registro en la clase Niza No. 5 sin alterar su composición como “BIOTherapy CBD ORGANIC”, La marca ya cuenta con un registro hace 3 años, dando el uso correspondiente sin incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad indicadas en la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“(…) De igual forma se procede a dar respuesta e indicar los cambios a realizar en la marca de acuerdo a sus colores creando distintividad y atención ante el público. Se anexa marca con modificaciones realizadas y reivindicación de colores desglosada en la escala RGB.



“(…) Reivindicación de colores en la escala RGB:
Color 1: R108, G 60, B 179
Color 2: R129, G 46, B 181



Ref. Expediente N° SD2025/0015274

Color 3: R 49, G 18, B 98
Color 4: R 126, G 196, B 72
Color 5: R 25, G 145, B 107
Color 6: R 229, G 229, B 231
Color 7: R 255, G 255, B 255
Color 8: R 42, G 40, B 40
Color 9: R13, G 13, B 12

“(…) Solicito respetuosamente a la Oficina de Signos Distintivos, se revoque el estado de abandono de la marca en proceso de registro BIOTHERAPY CBD ORGANIC CLASE 5 y en consecuencia, se continúe con el trámite de la solicitud de registro y se otorgue el título correspondiente a favor de mi poderdante.

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.

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*

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° SD2025/0015274

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 A REGISTRO



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, comprende las expresiones BIOTHERAPY CBD ORGANIC en grafía especial gruesa, en mayúsculas, ubicadas en la parte inferior del signo. Sobre estas expresiones, se observa un elemento figurativo que incorpora trazos rectos que configuran una forma de hoja, sobre la cual se observan círculos y la forma de un estetoscopio.

3. CASO CONCRETO

3.1. Modificación a la solicitud

De conformidad con la norma comunitaria, las modificaciones a la solicitud pueden presentarse en cualquier momento del trámite, esto es desde el momento en que se asigna fecha de presentación de la solicitud de registro hasta antes de que se profiera la decisión que culmine la actuación administrativa⁴.

La misma normativa establece las condiciones a efectos de que se pueda aceptar la modificación a la solicitud presentada, a saber: *“En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo”*.

De igual forma, en ninguna circunstancia, se acepta que la modificación implique la introducción de elementos nuevos en la marca, bien sea nominativos o gráficos o el cambio total por otro signo distintivo, como quiera que dichas modificaciones alterarían y distorsionarían el signo inicialmente presentado a registro, beneficiándose de una fecha

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

⁴ “Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.”

Ref. Expediente N° SD2025/0015274

de presentación asignada a un signo que exhibe elementos que lo hacen totalmente diferente.

Ahora bien, el 6 de enero de 2026, MARÍA ALEJANDRA OÑATE ACOSTA en el escrito de apelación solicitó realizar un cambio en el signo solicitado, consistente en una reivindicación de colores. La modificación solicitada comprende lo siguiente:

SIGNO DISTINTIVO SOLICITADO	MODIFICACIÓN PRETENDIDA
 BIOTHERAPY CBD ORGANIC COLORES REIVINDICADOS: PANTONE 000C PANTONE COOL GRAY 11C PANTONE 7444C	 BIOTHERAPY CBD ORGANIC MODIFICACIÓN SOLICITADA: Color 1: R108, G 60, B 179 Color 2: R129, G 46, B 181 Color 3: R 49, G 18, B 98 Color 4: R 126, G 196, B 72 Color 5: R 25, G 145, B 107 Color 6: R 229, G 229, B 231 Color 7: R 255, G 255, B 255 Color 8: R 42, G 40, B 40 Color 9: R13, G 13, B 12

El color también es una característica distintiva de los signos, por lo cual, su reivindicación es necesaria cuando se presenta una etiqueta en la cual se evidencian tales características, tal como se exige con base en el numeral 1.2.5.5. Del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única. En ese sentido, en su momento la solicitante realizó la reivindicación de colores correspondiente a la etiqueta aportada, de la cual se efectuó la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial y el correspondiente examen de fondo.

De tal forma que, la modificación pretendida en este momento resulta sustancial al considerar que implica el cambio de aspectos sustantivos del signo, como ocurre con los colores que en un inicio fueron reivindicados. Además, la nueva etiqueta aportada también implicaría introducir cambios a nivel figurativo e incluso una nueva disposición del elemento nominativo.

En ese sentido, la modificación del signo solicitado no puede ser aceptada ya que introduce elementos nuevos al conjunto y ello implica cambios en sus aspectos sustantivos, en contravía de lo dispuesto en la normativa comunitaria.

3.2. Marcas derivadas

Ha sido aceptado por la doctrina y la jurisprudencia la conducta asumida por el titular de un registro marcario tendiente a obtener nuevos registros que se presenten como una derivación de la marca previa y del derecho sobre ella otorgado.

Ahora bien, se considera que la derivación se predica cuando el signo pretendido no presenta alteraciones sustanciales en su composición estructural frente a la marca previamente registrada, manteniendo los conjuntos el mismo distintivo principal; aunado



Resolución N° 24045

Ref. Expediente N° SD2025/0015274

a lo anterior debe el signo solicitado reivindicar los mismos productos o servicios que identifica el registro inicial, o una limitación de estos, pues de lo contrario se considerará un registro autónomo e independiente.⁵

Signo	Detalle	Cobertura
Solicitado	 BIO THERAPY CBD ORGANIC BIO THERAPY CBD ORGANIC (Mixto)	5: Cannabis para uso médico; cannabis con fines médicos; cannabis medicinal en forma de tisanas; cannabis medicinal en forma de aceites.
Previo	 BIO THERAPY CBD ORGANIC (Mixto) Expediente SD2021/0122052 Certificado de Registro No. 721912	3: Aceite de almendras; aceite de gaulteria; aceite de jazmín; aceite de lavanda; aceite de rosas; aceites de limpieza; aceites de perfumería / aceites para perfumes y fragancias; aceites de tocador; aceites esenciales / aceites etéreos; aceites esenciales de cedro; aceites esenciales de cidra; aceites esenciales de limón; aceites para uso cosmético; aceites esenciales para aromaterapia; acondicionadores para el cabello; adhesivos [pegamentos] para uso cosmético; adhesivos para pestañas postizas; adhesivos para postizos capilares; aerosoles refrigerantes para uso cosmético; agua de Colonia; agua de lavanda; agua micelar; aguas de tocador; aguas perfumadas; almizcle [producto de perfumería]; ámbar [productos de perfumería]; aromas [aceites esenciales]; astringentes para uso cosmético; bálsamos que no sean para uso médico; champús en seco*; champús*; colorantes de tocador / tintes de tocador; colorantes para el cabello / tintes para el cabello; cosméticos; cosméticos para las cejas; cosméticos para pestañas; productos cosméticos para el cuidado de la piel; productos cosméticos para niños crema para aclarar la piel; cremas cosmética; cremas a base de aceites esenciales para aromaterapia; productos para el cuidado de las uña; productos depilatorios / depilatorios desmaquilladores; desodorantes para personas [productos de perfumería]; enjuagues bucales que no sean para uso médico; esencias etéreas; esmaltes de uñas /; lacas de uñas; estuches para pintalabios /; estuches para lápices de labios; extractos de flores [productos de perfumería]; extractos de plantas para uso cosmético; lápices de cejas; lápices de labios [pintalabios] / pintalabios; lápices para uso cosmético; leche de almendras para uso cosmético; leches limpiadoras de totalociones capilares*lociones para después del afeitado; lociones para uso cosméticmaquillaje; productos de maquillaje; máscara de pestañas; mascarillas de belleza; mascarillas de hoja para uso cosmético; mascarillas desechables calentadas con vapor, que no sean para uso médico; parches de gel para los ojos de uso cosm; productos de perfumería; polvos de maquillaje; pomadas para uso cosmético; preparaciones con filtro solar; preparaciones cosméticas adelgazantes; preparaciones cosméticas para el baño; preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel; preparaciones de aloe vera para uso cosmético; preparaciones de colágeno para uso cosmético;

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N°84-IP-2000.



Ref. Expediente N° SD2025/0015274

		preparaciones fito-cosméticas; preparaciones para alisar el cabello; terpenos [aceites esenciales].
--	--	---

Teniendo en cuenta los criterios previamente expuestos y las características de los signos en cuestión, esta Delegatura observa que no se cumple con todos los requisitos adoptados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para ser considerado como marca derivada, puesto que las coberturas de los signos resultan diferentes.

Por un lado, el signo BIOTHERAPY CBD ORGANIC con certificado de registro N° 721912 distingue productos de la clase 3 del nomenclador internacional, entre los que se encuentran mayoritariamente productos cosméticos. Por otro lado, el signo solicitado BIOTHERAPY CBD ORGANIC pretende distinguir productos comprendidos en la clase 5 del nomenclador internacional “*cannabis para uso médico; cannabis con fines médicos; cannabis medicinal en forma de tisanas; cannabis medicinal en forma de aceites*”.

Además, entre los signos pueden verse diferencias en el elemento figurativo, toda vez que el signo solicitado incluye un nuevo elemento que difiere sustancialmente de la configuración anterior. En consecuencia, contrario a lo sostenido por la recurrente, el signo solicitado no puede entenderse como una marca derivada y debe surtir su respectivo análisis de forma independiente.

3.3. Análisis de la distintividad

Inicialmente debe señalarse que el signo solicitado contiene las expresiones en idioma extranjero ‘**BIOTHERAPY**’ y ‘**ORGANIC**’ que pueden ser fácilmente conocidas por el consumidor, considerando que son vocablos que se aprenderían en niveles elementales de idiomas o de educación básica⁶, o incluso debido a la similitud que existe con su respectiva traducción ‘BIOTERAPIA’ y ‘ORGÁNICO’ en lo que respecta a sus raíces, pues son idénticas⁷; además, incluye la expresión ‘**CBD**’ que alude al “*cannabidiol*”, un componente de la planta cannabis sativa.

Así, este Despacho considera que el signo **BIOTHERAPY CBD ORGANIC** (BIOTERAPIA CBD ORGÁNICA) solicitado a registro carece de fuerza distintiva intrínseca, toda vez que el consumidor medio al encontrarse con el signo no identificará los productos pretendidos, ni lo asociaría con un determinado origen empresarial, pues las expresiones que emplea son meramente descriptivas del destino o de las características de los productos que pretende distinguir, a saber, “*cannabis para uso médico; cannabis con fines médicos; cannabis medicinal en forma de tisanas; cannabis medicinal en forma de aceites*” (Cl. 5).

En efecto, si un consumidor medio observa el signo solicitado vincularía de inmediato las características del producto y sus propiedades, o el propósito con el cual este podría ser empleado, más no su origen empresarial. Por ello, al tratarse de productos que, principalmente, comprenden el cannabis medicinal, la expresión BIOTHERAPY CBD ORGANIC es descriptiva, indicando una característica propia del producto y por tanto no aporta distintividad alguna al signo.

Por su parte, la reivindicación de colores, el elemento figurativo y la grafía que se utiliza en las expresiones no resulta ser suficiente para permitir al consumidor asociar de forma correcta e inequívoca los productos con un origen empresarial determinado. Por tanto, el

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 4-IP-97.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No 378-IP-2017.

Ref. Expediente N° SD2025/0015274

signo solicitado a registro carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo no identificaría un producto específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el signo solicitado no cuenta con otros elementos nominativos y/o figurativos, que le puedan permitir al público identificar, individualizar y distinguir un origen empresarial, este carece de distintividad intrínseca y está incurso en la causal de irregistrabilidad absoluta comprendida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 97925 de 25 de noviembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 97925 de 25 de noviembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a MARIA ALEJANDRA OÑATE ACOSTA, 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 7 de abril de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL