

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25788

Ref. Expediente N° SD2025/0012038

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 13 de febrero de 2025, BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, solicitó el registro de la Marca GOMITAS TRULULU FERROZ (Tridimensional mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, 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 su*

¹ 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, barquillos, galletas, frutos secos recubiertos con chocolates, chocolatería, chicles, mentas, caramelos, turrone, gomas de mascar y gomas de gelatina.

Ref. Expediente N° SD2025/0012038

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:

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, barquillos, galletas, frutos secos recubiertos con chocolates, chocolatería, chicles, mentas, caramelos, turrone, gomas de mascar y gomas de gelatina.

Caso concreto

En el presente caso, esta Dirección deberá determinar si el signo tridimensional mixto

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° SD2025/0012038

solicitado a registro resulta apto para identificar los productos de la clase 30 solicitados, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad traída a colación. En ese sentido, para determinar si la marca solicitada goza de la distintividad necesaria es preciso tomar en consideración todos los elementos constitutivos del signo solicitado registro.

De acuerdo con lo anterior, el signo solicitado corresponde a una marca de naturaleza tridimensional mixta, compuesta por la representación de una caja, reivindicando los colores blanco, negro, azul, verde, amarillo, rojo, naranja, rosado en los elementos nominativos y figurativos evidenciados en las figuras caricaturescas de un tiburón, un murciélago y un cocodrilo, junto a la denominación “GOMITAS TRULULU FERROZ”.

Así las cosas, una vez descrito el signo pretendido en exclusiva y dada la naturaleza del signo solicitado, esta Dirección considera oportuno traer a colación lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el estudio de marcas tridimensionales:

“Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad. Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal (...).’ (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731). (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. (Proceso 23-IP-1998. MARCA TRIDIMENSIONAL: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicado en la Gaceta Oficial 379 de 21 de octubre de 1998).

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

Ref. Expediente N° SD2025/0012038

(subrayado fuera del texto original)".⁵

Ahora bien, frente 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” y como segunda medida, la capacidad extrínseca o de “no confundibilidad”⁶. En ese sentido, la fuerza distintiva de un signo debe estar determinada por sí mismo y debe permitir la individualización de los bienes que identifica o pretende identificar y, además, no debe generar confusión respecto de otros signos registrados o previamente solicitados.

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina frente a la distintividad ha manifestado en el proceso 89-IP-2021 lo siguiente, a saber:

“para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quien proviene y así evitar el riesgo de asociación”.

Asimismo, 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 distintivo”⁷.

Por lo anterior, de conformidad con las reglas establecidas y una vez analizado el signo solicitado, a pesar de los diferentes elementos que constituyen al signo, esta Dirección considera que no es posible acceder al registro del mismo, toda vez que el consumidor al encontrarse con la marca no contaría con la capacidad de asociarla a un determinado origen empresarial determinado.

Lo anterior encuentra sustento en que, a pesar de que el signo incorpora en su empaque

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. Signo distintivo:



⁶ OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI N° 2. Junio de 2001. Pág. 129

⁷ COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Superintendencia de Industria y Comercio. Ref. Expediente No. 08-99314. Por medio del cual se resuelve un recurso de apelación. Signo Distintivo: GANAS PORQUE GANAS, Titular: Asociación Gremial de Instituciones Financieras.

Ref. Expediente N° SD2025/0012038

una etiqueta que contiene la expresión “GOMITAS TRULULU FERROZ” reivindicando colores, no puede desconocerse que la naturaleza del signo cuyo registro se pretende es tridimensional mixta, es decir, una forma acompañada de otros elementos adicionales con lo cual, el análisis no puede versar sobre los elementos nominativos o gráficos adicionales, sino sobre todo el conjunto, y en ese orden de ideas, la forma del empaque que se pretende no resulta ser diferente a todos los empaques que se presentan en el mercado para identificar productos de la clase 30 puesto que la forma del empaque resulta ser de uso común por parte de los diferentes competidores en el sector pertinente, no permitiendo diferenciar a ninguno en particular tal y como se enseña a continuación:



En concordancia con lo anterior, es pertinente traer a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹¹, en el sentido de que un signo tridimensional mixto no puede predicar su distintividad respecto de los elementos verbales que integran el etiquetado externo, sino respecto de todos los elementos que lo conforman, entre ellos, la forma y el volumen dado su reivindicación tridimensional y este factor es el que no permite, *per se*, que el consumidor pueda asociarlo a un origen empresarial determinado.

Por lo tanto, la distintividad debe estar presente tanto en su denominación del signo, como también de sus componentes gráficos y la forma tridimensional que lo integran, presupuesto que no ocurre en el presente caso, pues como se mencionó anteriormente, la forma del empaque de productos para gomas de mascar, gomas de gelatina, mentas,

⁸ Recuperado de: https://www.google.com/search?sca_esv=f6dab0cbe71090ff&udm=2&fbs=ADc_l-bpk8W4E-qsVIOvbGJcDwpn60DczFdcvPnuv8WQohHLTcTH442KskDyC74HpRHRyUorhqlWu6eEEK7aBAAtZpD8FGIRodoPqvtwyiKvOFEHXOe0F1xUuU7jjUuLHzMcNnigSZcMqPFlu2v7KkCT-n7Pink82xP9vVzMAheq_JlwdEdQXVSiGmCRyGbnfqFbFPzcfYx95sYtePGU2yoNtA9rBxThA&q=cajas+de+gomitas&sa=X&ved=2ahUKEwiW6i2Fw-OTAxWEaDABHZtSK7QQtkgLegQIFBAB&biw=1280&bih=631&dpr=1.5#sv=CAMSVhoyKhBILVBIOWdJJQkpnZTNNMTNMMg5QZTlnSUJKZ2UzTTEzTTToOSzNlc1pPNXdCSGdzSE0gBCocCgZtb3NhaWMSEGUtUGU5Z0lCSmdIM00xM00YADABGAcghsr5-ghKCBABGAEGASgB

⁹ Recuperado de: <https://www.exitos.com/display-mini-burguer-efrutti-caramelo-en-forma-de-hamburguesita-270-gr-3179646/p>

¹⁰ Recuperado de: https://www.mercadolibre.com.co/grissly-colombina-gomitas-frutales-pack-100-unidades-acidas-sabor-fresa-cereza/p/MCO22429950?matt_tool=19390127&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&pdp_filters=item_id%3AMCO1606531875&from=gshop

¹¹ 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° SD2025/0012038

caramelos, chicles, turrone, entre otros, pretendida en registro es comúnmente usado en el mercado pertinente, lo que impide predicar la distintividad suficiente para permitir al signo acceder al registro en su conjunto.

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 GOMITAS TRULULU FERROZ (Tridimensional mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, 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 14 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS