

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 28545

Ref. Expediente N° SD2025/0040789

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° 76766 de 30 de septiembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Lema Comercial **REGISTRE SU MARCA ANTES QUE OTRO LO HAGA** (Nominativa), solicitada por PROVIMARCAS S.A.S., para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

45: Servicios jurídicos.

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, PROVIMARCAS S.A.S., 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:

“La segunda parte de la jurisprudencia se refiere a las causales relativas de irregistrabilidad, y no es de aplicación al caso concreto, pues, la negación se fundamentó en una de las causales absolutas, sin mencionar los antecedentes trascritos como confundibles con el signo pedido, por lo que, en este caso, puede hablarse de un signo débil para registro, pero no por ello de un signo irregistrable, pues, argumenta el Despacho que la expresión **REGISTRE SU MARCA ANTES QUE OTRO LO HAGA** es comúnmente utilizada por abogados que trabajan con registro marcario, lo cual no es cierto, ya que si bien, los empresarios pueden usar evocaciones similares, debido a la longitud de la expresión y a la forma de escritura, esto es fonética y gramaticalmente, es una frase que se constituye como slogan capaz de individualizar la marca PROVIMARCAS a la cual va adherida.

(...)

En el caso del lema solicitado, la Dirección parte de un supuesto fáctico no demostrado: que la frase “**REGISTRE SU MARCA ANTES QUE OTRO LO HAGA**” es una expresión comúnmente utilizada por bufetes o firmas de abogados. Este supuesto es meramente hipotético y no responde a un uso real, necesario o habitual en el comercio, lo que contraviene el estándar exigido por el TJCA, que señala: No basta afirmar que una expresión podría ser empleada por los competidores; es necesario demostrar que se trata de un uso indispensable, usual o genérico en el sector.

El lema en análisis no constituye una fórmula de uso común, ni corresponde a un término genérico o necesario para describir servicios de clase 45. Se trata más bien de una expresión creativa, persuasiva y de carácter preventivo, que no resulta

Ref. Expediente N° SD2025/0040789

indispensable para que otros oferentes promocionen servicios jurídicos de registro de marca.

Ningún prestador de servicios está obligado a utilizar esta estructura gramatical ni esta redacción exacta para promocionar servicios de registro de signos distintivos. La frase contiene un estilo propio, un llamado a la acción, una secuencia sintáctica particular, y un tono publicitario distintivo.

De esta manera, la expresión “REGISTRE SU MARCA ANTES QUE OTRO LO HAGA” no describe directamente un servicio jurídico; más bien: Sugiere un beneficio o una consecuencia, incorpora un matiz comercial y preventivo específico y posee fuerza evocadora, característica típica de los lemas registrables.

(...)

De acuerdo con lo anteriormente expuesto por el Tribunal es claro que, los signos compuestos por palabras débiles, pueden coexistir siempre y cuando contengan elementos que logren la diferencia frente a otros ya registrados, como lo es el caso concreto, en el cual, el signo solicitado: REGISTRE SU MARCA ANTES QUE OTRO LO HAGA.

(...)

En ese sentido, REGISTRE SU MARCA ANTES QUE OTRO LO HAGA es, en el peor de los casos, un signo sugestivo o evocativo, pero no meramente descriptivo ni genérico, y por tanto no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad invocada.

La expresión REGISTRE SU MARCA ANTES QUE OTRO LO HAGA es totalmente diferenciadora en el mercado, y no es cierto lo que menciona la entidad acerca de que el signo es comúnmente usado por varias empresas del sector legal, pues no se logra evidenciar que así sea, contrario a ello, la expresión REGISTRE SU MARCA ANTES QUE OTRO LO HAGA acompañada de los elementos de la marca a la que va adherida, es totalmente distintiva.”

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*

Ref. Expediente N° SD2025/0040789

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 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 EN REGISTRO

REGISTRE SU MARCA ANTES QUE OTRO LO HAGA

El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa conformado por las expresiones REGISTRE SU MARCA ANTES QUE OTRO LO HAGA.

3. CASO CONCRETO

Pese a que el signo pretendido se asocia a la marca PROVIMARCAS, la carga distintiva que debe tener cualquier lema comercial, por sí mismo, no solo se predica de identificar un producto y/o servicio, 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 encontrarse con este signo el consumidor se vería en la imposibilidad de establecer con claridad la persona o empresa que los representa.

Lo antes dicho, se fundamenta en el hecho de que la frase REGISTRE SU MARCA ANTES QUE OTRO LO HAGA, contrario a lo aseverado por el recurrente, no es sugestiva ni evocativa frente a los servicios reivindicados, pues se requeriría que el consumidor medio de sus servicios (personas del común que requieren asistencia jurídica) tenga que incurrir en un esfuerzo imaginativo, caso que en el presente no se configura.

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0040789

Este Despacho encuentra que el lema solicitado carece de la distintividad intrínseca necesaria para cumplir con su función individualizadora del origen empresarial, ya que informa de manera directa sobre los servicios jurídicos que pueden abarcar temas marcarios (clase 45).

La previa afirmación se sustenta en que un prestador de servicios jurídicos en temas de marcas ofrece exactamente el servicio de registro de marcas para evitar que un tercero se anticipe. Por ende, el lema no sugiere la marca del consultor, pues explica o describe la finalidad del servicio jurídico que se vende. Lo que conlleva a que el consumidor de sus servicios con el mensaje REGISTRE SU MARCA ANTES QUE OTRO LO HAGA, piense que es una recomendación jurídica o advertencia comercial que cualquier prestador de estos servicios haría o debería poder hacer sin afectar derechos registrales de terceros.

Conceder el registro del lema mencionado acarrea una restricción injustificada de una frase funcional para los demás competidores en el mercado específico, debido a que se limita a informar o describir la prestación de registrar una marca para evitar la prelación de otros.

Si bien la denominación del signo no es exclusivamente descriptiva ni genérica de cara a los servicios reivindicados, este Despacho considera que el signo solicitado a registro carece de fuerza distintiva intrínseca, toda vez que, el consumidor al encontrarse con el signo REGISTRE SU MARCA ANTES QUE OTRO LO HAGA no identificará los servicios jurídicos de la clase 45, ni lo asociaría con un determinado origen empresarial; más bien, lo entendería como un consejo procedimental marcario.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 76766 de 30 de septiembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 76766 de 30 de septiembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a PROVIMARCAS S.A.S., 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 21 de abril de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

Ref. Expediente N° SD2025/0040789



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL