

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 28759

Ref. Expediente N° SD2025/0092214

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 10 de septiembre de 2025, PROQUINAL S.A.S., solicitó el registro de la Marca VINILCUERO (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1083, 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 e) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Concepto de la norma

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio

¹ 18: Cuero artificial; cuero de imitación; cuero e imitaciones de cuero; cuero sintético.

24: Tejidos de mobiliario y tapicería; tejidos de tapicería que imitan la piel de animales; tejidos para mobiliario y tapicería; telas de tapicería; telas de tensión para tapicería.

Ref. Expediente N° SD2025/0092214

que la marca solicitada pretende proteger². El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así, vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?”³.

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable *"la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca"*⁴.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado⁵.

Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o un conjunto de propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberán considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras “excelente”, “supremo”, “extraordinario”, “ideal”, “mejor”, y otras equivalentes. Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a título de marca en relación con ninguna clase de productos o servicios⁶. Antes al contrario, éstas y cualesquiera indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios deben permanecer a la libre disposición de todos los empresarios. Por este motivo hay que descartar *prima facie* la posibilidad de que una indicación descriptiva de la calidad pueda ser registrada como marca⁷”.

Descriptividad en virtud de la cantidad del producto o servicio

“Dentro de las indicaciones descriptivas en virtud de la cantidad, se encuentran las palabras docena, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., o sus correspondientes abreviaturas; las cuales no podrán registrarse como marca. Ni siquiera en el hipotético supuesto de que el solicitante de una marca consistente en una indicación descriptiva de la cantidad acreditara el carácter distintivo de la misma, basado en el uso, debería tener acceso al Registro de marcas tal indicación. La razón de ello es que las indicaciones

² Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 14-IP-96,

³ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 59-IP-2004.

⁴ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995.

⁵ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 27-IP-1995, de 25 de octubre de 1996, Marca EXCLUSIVA: “Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”.

⁶ “Cabe afirmar, por tanto, que en la hipótesis de las indicaciones descriptivas de la calidad se debilita y llega casi a desaparecer la conexión entre la indicación descriptiva y los productos o servicios a lo que pretende aplicarse.” Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

⁷ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

Ref. Expediente N° SD2025/0092214

descriptivas de la cantidad, el peso o el volumen, deben permanecer disponibles para que puedan ser libremente utilizadas por todos los empresarios. Podrán, en cambio, ser registradas como marcas las indicaciones descriptivas del peso, la dimensión o el volumen que tengan carácter histórico, siempre que las mismas hayan dejado de utilizarse en el comercio y su significado descriptivo se haya borrado en la mente de los consumidores⁸.

Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino del producto o servicio, son aquellos que informan acerca del modo y tiempo adecuado para usar o consumir los correspondientes productos. “Como por ejemplo expresiones inglesas como “After Dinner”, en relación con cigarros, y “After Shave”, con respecto a una loción para ser aplicada después del afeitado. La inscripción como marca de indicaciones concernientes al destino de los productos invocando la notoriedad de las mismas, en virtud del uso efectuado por el solicitante, tropezará casi siempre con obstáculos prácticamente insuperables, porque el monopolio marcario sobre una indicación descriptiva del destino del producto limitaría muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de los empresarios del sector⁹.”

Descriptividad en virtud del valor del producto o servicio

Las indicaciones descriptivas en virtud del producto o servicio comprenden, ante todo, “las expresiones que con carácter general denotan la valoración que debe asignarse a un producto o servicio con respecto a los restantes: por ejemplo, las expresiones “caro”, “barato”, “económico”, “original”, “auténtico”, etc. Dentro de este grupo de indicaciones ocupan un lugar destacado las relativas al precio de los productos o servicios; particularmente, las denominaciones de las unidades monetarias (“libra esterlina”, “dólar”, “euro”, etc.). Fuera del ámbito de la subprohibición expuesta hay que situar, en cambio, los nombres de las unidades monetarias históricas y actualmente en desuso (“onza”, “doblón”, etc.). También son prácticamente infranqueables los obstáculos que para un monopolio marcario se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de la totalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de los productos o servicios¹⁰.”

Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio

“La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geográfico puede tropezar con obstáculos difícilmente superables, (...) en la medida en que deberá, en efecto, vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones o localidades que sean conocidas por el público como indicaciones que denotan el origen geográfico de los correspondientes productos o servicios. Si los consumidores enlazan el nombre de una localidad o región con los productos o servicios a los que pretende aplicarse la marca constituida por tal nombre geográfico, la marca deberá denegarse porque este nombre debe permanecer a la libre disposición de todos los empresarios del ramo que estén asentados en la correspondiente localidad o zona¹¹.”

⁸ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

⁹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

¹⁰ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

¹¹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 192.

Ref. Expediente N° SD2025/0092214

Descriptividad en virtud de las características del producto o servicio

“Será suficiente alegar y demostrar que la denominación o el signo solicitado como marca puede servir en el comercio para indicar cualquier característica del producto o servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo¹²”.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado
VINILCUERO

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

18: Cuero artificial; cuero de imitación; cuero e imitaciones de cuero; cuero sintético.

24: Tejidos de mobiliario y tapicería; tejidos de tapicería que imitan la piel de animales; tejidos para mobiliario y tapicería; telas de tapicería; telas de tensión para tapicería.

En el caso que nos ocupa, compete a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro VINILCUERO resulta apto para identificar en el mercado productos de las clases 18 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad previamente señalada.

Empero, para determinar si el signo solicitado se encuentra inmerso en la causal de irreregistrabilidad establecida por la norma supranacional es preciso tomar en consideración todos los elementos constitutivos del signo solicitado registro.

En el presente caso, el signo “VINILCUERO” corresponde a una expresión compuesta por la unión de los términos “vinil” y “cuero”, ambos de uso común en el ámbito de fabricación de productos de cuero y de tejidos. El término “vinil”¹³ se utiliza para referirse a materiales sintéticos derivados del PVC, ampliamente empleados en la fabricación de recubrimientos, tapicería y productos que imitan otras superficies; mientras que “cuero”¹⁴ alude directamente al material natural o a su apariencia. En conjunto, la expresión “VINILCUERO” es utilizada en el comercio para describir materiales sintéticos que imitan el cuero, comúnmente empleados en la industria de la tapicería, marroquinería y recubrimientos.

El signo solicitado no incorpora elementos figurativos ni gráficos adicionales, estando compuesto exclusivamente por la denominación “VINILCUERO”. En tal sentido, el análisis de distintividad recae de manera íntegra en el elemento denominativo, el cual, como se ha indicado, corresponde a una expresión de uso común en el comercio para describir materiales sintéticos que imitan el cuero, sin aportar elementos adicionales que le confieran capacidad distintiva dentro del conjunto marcario.

¹² Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 191.

¹³ Tomado de: <https://dle.rae.es/vinilo>

¹⁴ Tomado de: <https://dle.rae.es/cuero?m=form>

Ref. Expediente N° SD2025/0092214

Ahora bien, al preguntarse el consumidor ¿cómo son los productos? respecto de aquellos comprendidos en las clases 18 y 24, la respuesta se encuentra contenida en la denominación solicitada. En efecto, el término “VINILCUERO” describe directamente la naturaleza, composición o apariencia de los productos reivindicados, en tanto estos corresponden precisamente a cuero artificial, imitaciones de cuero y tejidos de tapicería que simulan dicho material.

Así, la expresión solicitada informa al consumidor sobre una característica esencial de los productos ofrecidos, esto es, que se trata de materiales sintéticos con apariencia de cuero, sin aportar elementos adicionales que le confieran carácter distintivo al signo.

En este contexto, la denominación solicitada no cumple con la función esencial de una marca, que es la de identificar en el mercado un origen empresarial determinado. Por el contrario, se limita a describir de manera directa la naturaleza o características de los productos, siendo una expresión necesaria en el comercio para designar este tipo de materiales. En consecuencia, el signo carece de la distintividad necesaria para diferenciar los productos de un empresario frente a los de otros que desarrollan actividades en el mismo sector.

Finalmente, permitir el registro exclusivo de la expresión “VINILCUERO”, que describe directamente productos de cuero sintético o imitaciones de cuero, impediría que los demás operadores del mercado utilicen libremente dicho término para referirse a productos con esas mismas características, lo cual resultaría contrario al interés general y al principio de libre competencia en el mercado.

En consecuencia, se concluye que el signo está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal e) 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 VINILCUERO (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁵, solicitada por PROQUINAL S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca VINILCUERO (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁶, solicitada por PROQUINAL S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a PROQUINAL 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

¹⁵ 18: Cuero artificial; cuero de imitación; cuero e imitaciones de cuero; cuero sintético.

¹⁶ 24: Tejidos de mobiliario y tapicería; tejidos de tapicería que imitan la piel de animales; tejidos para mobiliario y tapicería; telas de tapicería; telas de tensión para tapicería.

Resolución N° 28759

Ref. Expediente N° SD2025/0092214

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 21 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS