

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30572

Ref. Expediente N° SD2025/0038418

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 25 de abril de 2025, ANA MARIA CARREÑO GUIO, solicitó el registro de la Marca THE CRACKERS BAKERY (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. 1082, 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 irregistrabilidad 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 irregistrabilidad 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 individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores²”.*

¹ 30: Preparaciones a base de harinas y cereales. Galletas, pan, tostadas, productos de pastelería y confitería. Tostadas artesanales hechas a base de harina de cereales, con semillas y/o frutos secos.

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”.

Ref. Expediente N° SD2025/0038418

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”*.

Requisitos legales y esenciales para ser marca

Acorde con los preceptos establecidos en la Decisión 486 de 2000, una marca se entiende como todo signo que identifica productos o servicios en el mercado y que cumpla con las siguientes características: (i) perceptible, (ii) susceptible de ser representado gráficamente y (iii) distintivo.

En lo atinente a la perceptibilidad, hace relación a todo aquello, cuya representación física es apreciable o tangible a través de los sentidos. En este sentido, existen formas comunes dentro del mercado, como lo son las nominativas (palabras), las figurativas (imágenes) o mixtas (combinación de palabras y figuras), que justamente por su frecuencia y su abundante desarrollo doctrinario son conocidas como “marcas tradicionales”.

Frente a la susceptibilidad de representación gráfica, la doctrina ha indicado que se trata del *“requisito que viene impuesto por la necesidad de acomodar los nuevos tipos de marcas surgidos en el tráfico económico a los mecanismos y las funciones de un sistema de marcas registradas. En efecto, tanto en la fase inicial de la tramitación de la solicitud de la marca como a lo largo de toda la vida de la marca registrada, el requisito de la representación gráfica cumple finalidades muy importantes. En la fase inicial de la tramitación de la Oficina no podría realizar las pertinentes publicaciones y proceder a la aplicación de las prohibiciones de registro si la solicitud de la marca no contuviese una representación gráfica adecuada del signo. En esta fase inicial, los titulares de marcas anteriores tampoco podrían entablar oposiciones si las publicaciones de la Oficina no suministrasen una información suficiente acerca de la representación gráfica del signo solicitado como marca. Una vez registrada la marca y a lo largo de su vida, el requisito de la representación gráfica del signo continúa siendo fundamental. Piénsese, en efecto que, en la hipótesis de colisión entre marcas registradas en el marco de un procedimiento de infracción, el Tribunal debe disponer de información clara y suficiente acerca de los signos en pugna, información que debe ser proporcionada por las publicaciones oficiales en las que los correspondientes signos son representados gráficamente⁵”*

La representación gráfica es por tanto esencial tanto para el análisis de registrabilidad del signo solicitado, como para su protección una vez registrado, toda vez que permite que sea grabada y vista de la misma manera siempre en la mente del consumidor.

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.

⁵ carlos fernández-novoa, josé manuel otero lastres, manuel botana agra. “manual de la propiedad industrial”. marcial pons ediciones jurídicas y sociales s.a. madrid. pág. 486 y 487

Ref. Expediente N° SD2025/0038418

Es la representación gráfica la que permite que la marca se autodefina para propósitos de que siempre se vea igual, de modo que, una vez grabado el signo en un soporte material, siempre será el mismo.

Lo anterior es relevante si se tiene en cuenta que el ordenamiento andino contempla la sanción de la pérdida del derecho sobre la marca a través de la figura de la cancelación por falta de uso. Así, si el signo usado en el mercado no es igual al registrado (salvo detalles menores que no afecten su distintividad) puede ser objeto de cancelación por falta de uso⁶.

Lo que se pretende con este requisito es que la representación gráfica sea prácticamente la misma, de modo que los consumidores le atribuyan el mismo origen empresarial siempre. En consecuencia, el signo no puede tener variaciones que generen una reacción distinta en el mismo consumidor.

Por otro lado, el carácter distintivo “*está íntimamente entroncado con la función básica de la marca; a saber: indicar el origen empresarial de los productos o servicios. En efecto, esta función básica sólo puede ser desempeñada por los signos que tienen aptitud (intrínseca o adquirida como consecuencia del uso) para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de las restantes empresas. Debe señalarse que el carácter distintivo es un concepto jurídico indeterminado que tiene que concretarse caso por caso. La concreción es efectuada por los Tribunales teniendo a la vista la estructura del signo (denominativo, figurativo, tridimensional, etc.) y las características de los productos o servicios*”⁷.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



⁶ 6 decisión 486 de 2000. artículo 165.- la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. no obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. el registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. artículo 166.- se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. también se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

⁷ 7 ibíd. pág. 487 y 488.

Ref. Expediente N° SD2025/0038418

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

Clase 30: Preparaciones a base de harinas y cereales. Galletas, pan, tostadas, productos de pastelería y confitería. Tostadas artesanales hechas a base de harina de cereales, con semillas y/o frutos secos.

Para calificar el carácter distintivo de un signo en concreto, éste debe ser evaluado con relación a la cobertura de los productos designados, a los demás signos existentes y especialmente, al público consumidor.

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, consistentes en preparaciones a base de harinas y cereales, galletas, pan, tostadas, productos de pastelería y confitería, así como tostadas artesanales elaboradas a base de harina de cereales, con semillas y/o frutos secos.

En ese orden de ideas y una vez estudiado el signo solicitado, esta Dirección considera que el mismo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad antes mencionada.

En ese sentido, se observa que el signo mixto “THE CRACKERS BAKERY” se encuentra conformado por expresiones que, en su conjunto, remiten de manera directa a productos de panadería, en particular a galletas tipo “crackers” y preparaciones elaboradas a base de cereales.

En efecto, los términos “CRACKERS” y “BAKERY”, pertenecientes al idioma inglés y de uso común en el ámbito comercial, hacen referencia respectivamente a un tipo de producto alimenticio y a un establecimiento o actividad relacionada con la elaboración y comercialización de productos de panadería, por su parte, el término “THE” corresponde a un artículo determinado que carece de capacidad distintiva.

En ese sentido, dichas expresiones guardan una relación directa con los productos comprendidos en la Clase 30, tales como galletas, pan, tostadas, productos de pastelería y preparaciones a base de cereales.

Bajo esta perspectiva, el signo propuesto transmite de manera inmediata al consumidor la idea del tipo de productos que se ofrecen, sin aportar un elemento distintivo que permita identificar un origen empresarial determinado.

Si bien el signo se presenta bajo una forma mixta, los eventuales elementos gráficos no poseen la entidad suficiente para desvirtuar la falta de distintividad y el uso común de las expresiones denominativas que lo componen, las cuales constituyen el elemento que el público utilizará para identificar los productos en el mercado.

En consecuencia, el signo “THE CRACKERS BAKERY”, aplicado a productos de la Clase 30, carece de la capacidad distintiva necesaria para funcionar como marca, en la medida en que se limita a describir la naturaleza y tipo de los productos que pretende distinguir, razón por la cual no resulta susceptible de registro.

Frente a la distintividad, como elemento de la esencia de los signos distintivos, la Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado que:

“(…) la distintividad de un marca -además de ser su característica esencial- tiene como

Ref. Expediente N° SD2025/0038418

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 distintivo⁸”.

Conforme a la anterior, la posibilidad de otorgar protección sobre los elementos que conforman el signo no solo cercenaría la posibilidad para que otros empresarios de diferentes sectores puedan utilizarlos dentro de sus conjuntos marcarios, sino que su apropiación resultaría infructuosa, debido a que por su falta de distintividad no les permitiría a los usuarios distinguir el origen empresarial de los productos que se pretenden identificar en la clase 30 de la nomenclatura internacional.

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 THE CRACKERS BAKERY (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por ANA MARIA CARREÑO GUIO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ANA MARIA CARREÑO GUIO, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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 24 de abril de 2026



⁸ 8 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.

⁹ **30:** Preparaciones a base de harinas y cereales. Galletas, pan, tostadas, productos de pastelería y confitería. Tostadas artesanales hechas a base de harina de cereales, con semillas y/o frutos secos.

Ref. Expediente N° SD2025/0038418

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

