

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 45668

Ref. Expediente N° SD2025/0026021

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 25 de marzo de 2025, IAN MACLEOD DISTILLERS LIMITED, solicitó el registro de la Marca EDINBURGH GIN EG EDINBURGH GIN DISTILLERY SCOTLAND (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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 i) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Concepto de la norma

Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente del consumidor una distorsión de la realidad respecto de las características del producto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a la protección del interés general del público consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos marcarios.²

¹ **33:** Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; bebidas espirituosas; licores; whisky; whisky de malta; whisky puro de una sola malta; whisky mezclado; whisky escocés; scotch whisky puro de una sola malta; scotch whisky mezclado.

² TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0026021

Así las cosas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relación que surge entre el signo y los productos o servicios, para concluir si la información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor. Es decir, se pretende que el consumidor confíe en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

En consecuencia, la marca será engañosa cuando informe una cantidad o una naturaleza que no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor. Por lo tanto, será entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que se aplica la marca para poder lograr identificar cuál o cuáles son las características que inciden en su calidad y por las cuales el consumidor lo adquiere.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



El cual pretende identificar los siguientes productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

33: Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; bebidas espirituosas; licores; whisky; whisky de malta; whisky puro de una sola malta; whisky mezclado; whisky escocés; scotch whisky puro de una sola malta; scotch whisky mezclado.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 - Signo Engañoso

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa conformado por la expresión **EDINBURGH GIN EG EDINBURGH GIN DISTILLERY SCOTLAND**

De acuerdo con lo anterior, es palmario resaltar que, el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

El Tribunal ha señalado al respecto que:

“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la

Ref. Expediente N° SD2025/0026021

posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario³”.

Teniendo en cuenta lo anterior, incurre en la prohibición de registro, el signo que, en su totalidad, o uno de sus elementos, sea capaz de provocar en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, procedencia geográfica, modo de fabricación, aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

Así las cosas, le corresponde a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro resulta engañoso para el consumidor, en el sentido de producir en su mente una distorsión de la realidad en relación con las cualidades de los productos que pretende identificar, sus características, procedencia geográfica, modo de fabricación, aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

De acuerdo con la conformación del signo que se analiza, esta Dirección evidencia que el signo solicitado a registro contiene en su conformación expresiones que tienen la virtualidad de ser asociadas de manera directa e inmediata con un origen geográfico específico. Lo anterior por cuanto las expresiones **“EDINBURGH GIN EG EDINBURGH GIN DISTILLERY SCOTLAND”** contiene el término **EDINBURGH** que es el nombre de la capital de ESCOCIA, así como la expresión **SCOTLAND**, país del Reino Unido reconocido mundialmente por el whisky escocés, el cual se encuentra debidamente protegido como Indicación Geográfica, siendo una de las indicaciones geográficas más conocidas del mundo:

“El whisky escocés es un sello distintivo del patrimonio y la identidad nacional de Escocia. Se exporta a unos 180 mercados, lo que supone una parte importante de las economías escocesa y británica, donde genera miles de millones en exportaciones y mantiene miles de puestos de trabajo. La calidad y la reputación del whisky escocés lo han convertido en una de las indicaciones geográficas más conocidas del mundo. (...) El whisky escocés es una indicación geográfica, lo que significa que solo puede producirse en Escocia, conforme a la normativa del Reino Unido, que, entre otras cosas, exige que el whisky escocés se elabore con solo tres ingredientes naturales (cereales, agua y levadura); que madure durante al menos tres años en barricas de roble; y que no tenga aromas ni edulcorantes añadidos. Y, lo que es más importante, el whisky escocés debe producirse siguiendo las prácticas tradicionales. De hecho, la tradición es la misma esencia del sector y de la reputación mundial del whisky escocés como principal bebida espirituosa del mundo, una reputación que se ha forjado a lo largo de muchas décadas, con la ayuda de una sólida protección jurídica⁴”

En consecuencia de lo anterior, debido a que el signo solicitado pretende identificar

³ Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca CHIP'S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁴ <https://www.wipo.int/es/web/wipo-magazine/articles/scotch-whisky-sees-ip-diversity-and-inclusion-as-keys-to-its-longer-term-sustainability-56242>

Ref. Expediente N° SD2025/0026021

dentro de su cobertura productos de la clase 33, bebidas alcohólicas entre ellas expresamente whisky, y que para el efecto pretende hacer uso de un signo que contiene la denominación **EDINBURGH** que es el nombre de la capital de escocia y **SCOTLAND** que es precisamente la región sobre la cual existe un reconocimiento generalizado sobre la calidad del whisky escocés al punto de estar protegida bajo su indicación geográfica, resulta palpable y evidente la amplia posibilidad de que el consumidor al encontrarse con el producto whisky bajo la marca “**EDINBURGH GIN EG EDINBURGH GIN DISTILLERY SCOTLAND**” lo vincule con una procedencia geográfica específica: Edimburgo – Escocia y, por ende, con unas características y cualidades particulares asociadas al whisky escoces. Ahora, dado que no existen dentro del expediente soporte alguno que permita evidenciar que efectivamente el whisky a comercializar proviene de dicha región geográfica, la información suministrada estaría faltando a la verdad, generando engaño en el consumidor al punto que haría uso de una información que serviría para persuadir en la elección del consumidor bajo una idea que no se encuentra soportada o respaldada en la realidad.

En consecuencia, de lo anterior, al incorporar en su conjunto expresiones que se relacionan con el posible origen del producto con capacidad de atraer al consumidor a adquirirlo, el signo solicitado resultaría engañoso, en la medida en que el producto mencionado no goza de tales condiciones.

Por lo tanto, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal i) 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 EDINBURGH GIN EG EDINBURGH GIN DISTILLERY SCOTLAND (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por IAN MACLEOD DISTILLERS LIMITED, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a IAN MACLEOD DISTILLERS LIMITED, 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 18 de junio de 2026

⁵ 33: Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; bebidas espirituosas; licores; whisky; whisky de malta; whisky puro de una sola malta; whisky mezclado; whisky escocés; scotch whisky puro de una sola malta; scotch whisky mezclado.

Ref. Expediente N° SD2025/0026021



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS