

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 50704

Ref. Expediente N° SD2025/0014128

Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 19 de febrero de 2025, Ruperto Murillo Palacio, solicitó el registro de la Marca PILONA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, 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 individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”*².

¹ 17: Vidrio acrílico semielaborado.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0014128

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 y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

17: Vidrio acrílico semielaborado.

Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a los signos bajo estudio

Signos que carecen de distintividad

La Decisión Andina 486 de 2000 es clara al haber fijado los parámetros que deben poseer los signos para optar por la protección que deviene tras su registro. De allí que, una de las características fundamentales resida en la capacidad del signo para identificar el producto y/o servicio que pretende; y, además, para diferenciarse respecto de otros signos en el mercado.

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° SD2025/0014128

“La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”⁵

Sobre este punto, Victor Bentata ha señalado:

“En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto”⁶

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada.”⁷

Análisis del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

En el presente caso, corresponde a esta Dirección determinar si el signo solicitado antes descrito, es o no distintivo. Frente a lo relacionado con la distintividad de un signo se puede observar que esta tiene un doble aspecto:

1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca este tipo de distintividad se encuentra regulada en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

⁵ Proceso 53-IP-2015, Expediente Interno: 00930-2012-0-1801-JR-CA-0

⁶ Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 165

⁷ Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA; y, Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00

Ref. Expediente N° SD2025/0014128

2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

En cuanto al elemento gráfico que conforma el signo distintivo de naturaleza mixta, se procede a analizar si tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, debe evaluar si posee aptitud distintiva en concreto respecto de los productos comprendidos en la clase de interés. Esto dependerá, entre otros factores, de la aleatoriedad o estilización del signo, de la mayor relevancia de los elementos gráficos del signo, de la existencia de otros signos que utilicen las mismas expresiones como signo distintivo. Para calificar el carácter distintivo de un signo en concreto, éste debe ser evaluado en relación con la cobertura de productos o servicios designados, a los demás signos existentes y, especialmente, al público consumidor. En consecuencia, la distintividad debe apreciarse, especialmente, desde la perspectiva de óptica del consumidor medio del producto o servicio pertinente. Por lo tanto, debe apreciarse la distintividad, sobre todo, en relación con el público consumidor, teniendo en cuenta la capacidad del consumidor medio de esta clase de servicios de identificar su origen empresarial.

En este caso el signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se compone por la expresión “**PILONA**” acompañada de una fotografía de un cable aéreo aparentemente de la ciudad de Medellín *“El Metrocable es un transporte público que complementa al Metro de Medellín. Este medio de transporte es una red de teleféricos de la modalidad monocable. Se compone de varias líneas, siendo estas en la actualidad 6. Cada telecabina puede transportar a 10 usuarios o viajeros. De estos, 8 pueden ir sentados y 2 de pie. El Teleférico Medellín transporta a sus viajeros en diferentes zonas del Valle de Aburrá gracias a sus 20 estaciones, las cuales están distribuidas a lo largo de más de 14 kilómetros. La velocidad que pueden alcanzar las telecabinas es de 18 km/h. La inauguración de este medio de transporte se realizó el 7 de agosto de 2004, después de año y medio de obras para su desarrollo y construcción. En un principio, se desarrolló como complemento a las Líneas A y B del Metro de Medellín.”*⁸

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizarán los aspectos del conjunto marcario, teniendo en cuenta el elemento nominativo y el gráfico. En primer lugar, resulta necesario identificar el significado de la expresión que integra la denominación del signo solicitado. Al respecto, se advierte que dicha denominación está constituida por la expresión “PILONA”, que *“son mecanismos que ayudan a cumplir esta función. Las mismas, evitan el paso de los coches o el aparcamiento en determinados lugares”*⁹. Asimismo, consultado el término por referencia “BOLARDO” es definido por el diccionario de la Real Academia Española como *“m. Obstáculo de hierro, piedra u otra materia colocado en el suelo de una vía pública y destinado principalmente a impedir el paso o aparcamiento de vehículos.”*¹⁰.

Conforme con la anterior definición, PILONA refiere a un elemento de hierro para evitar el acceso de vehículos a ciertas zonas. Para mejorar la comprensión nos permitimos adjuntar imagen de referencia extraída de la Empresa de Cerramientos en Cantabria¹¹:

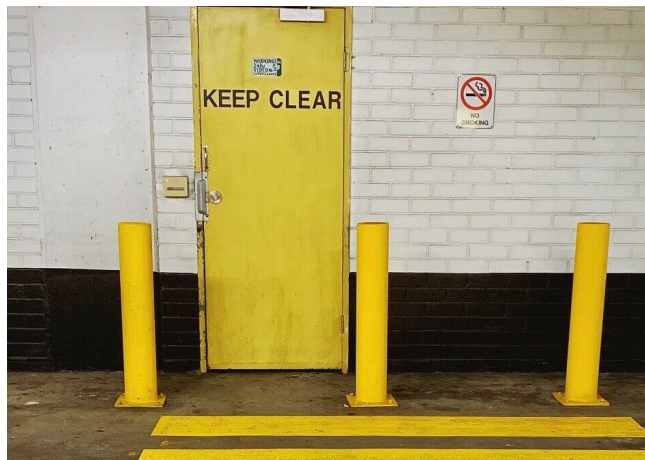
⁸ Recuperado de: <https://metromedellin.com.co/metrocable/>

⁹ Recuperado de: <https://cerramientosenjo.com/productos/automatismos/pilonas/>

¹⁰ Recuperado de: <https://dle.rae.es/bolardo?m=form>

¹¹ Recuperado de: <https://cerramientosenjo.com/productos/automatismos/pilonas/>

Ref. Expediente N° SD2025/0014128



Ahora bien, si tenemos en cuenta los productos que se pretenden identificar con el signo solicitado, correspondientes a la clase 17, esto es, “*vidrio acrílico semielaborado*”, se observa que la expresión PILONA carece de la fuerza distintiva necesaria para que el consumidor la perciba como un signo apto para identificar el origen empresarial de dichos productos. En efecto, su contenido conceptual remite al consumidor a un significado previamente conocido dentro del lenguaje común, por lo que será entendido principalmente conforme a ese significado y no como un indicador de procedencia empresarial.

En cuanto al elemento gráfico del signo solicitado, este consiste en la representación de un sistema de transporte por cable, como un metrocable, teleférico urbano o cable aéreo, el cual es fácilmente reconocible por los consumidores al tratarse de una infraestructura de uso común destinada a la prestación de un servicio público de transporte y a la satisfacción de necesidades de movilidad de la colectividad. En ese sentido, dicha representación será percibida por el público como la imagen de un medio de transporte existente y no como un signo destinado a identificar el origen empresarial de los productos que pretende distinguir, de modo que no puede ser apropiable de forma exclusiva por ningún empresario, por cuanto atañe a una imagen que puede ser utilizada por cualquier agente del mercado de forma explicativa.

En vista de lo expuesto, esta Dirección considera que el signo solicitado no posee la distintividad para que se acceda a su registro, en tanto sus componentes así dispuestos no son idóneos para que los consumidores lo perciban como una marca independiente y la asocien a un titular determinado.

El signo solicitado a registro así las cosas carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo, no identificaría un producto o servicio específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial.

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 PILONA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza¹²,

¹² 17: Vidrio acrílico semielaborado.

Ref. Expediente N° SD2025/0014128

solicitada por Ruperto Murillo Palacio, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Ruperto Murillo Palacio, 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 6 de julio de 2026



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)