

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 51264

Ref. Expediente N° SD2025/0083582

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 1 de septiembre de 2025, David Banguero Carabali, solicitó el registro de la Marca CHOCOLATE RIO PALO (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. 1078, 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 competidores²”.*

¹ 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

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° SD2025/0083582

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 de la Clasificación Internacional de Niza:

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

En el caso que nos ocupa, compete a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro resulta apto para identificar los productos en las clases 30 internacional, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad traída a colación.

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

El signo solicitado al tener una naturaleza mixta comprendida por la denominación **“CHOCOLATE RIO PALO”**, presentada en caracteres tipográficos de color blanco sobre

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° SD2025/0083582

un fondo negro, con la palabra “CHOCOLATE” ubicada en la parte superior y la expresión “RIO PALO” en un tamaño mayor debajo de esta, con el que el signo en mención pretende identificar productos de la clase 30 internacional.

Ahora bien, continuando con el análisis es menester señalar que respecto a la distintividad, la cual por una parte, refiere a la capacidad intrínseca que debe tener todo signo para distinguir, diferenciar e individualizar productos o servicios en el comercio de otros, este factor le permite al consumidor realizar una elección pura y simple de los bienes y prestaciones que desea adquirir, así mismo, permite a su titular imprimirle un carácter diferenciador de otros actores en el mercado (capacidad extrínseca).

Sobre el asunto (la distintividad), esta entidad ha manifestado lo siguiente:

“(…) -además de ser su característica esencial- tiene como 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 distintivo”.⁵

Vistos los elementos que integran el signo solicitado, las pautas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para su análisis y la causal traída a colación, esta Dirección determina que no puede acceder a su registro, toda vez que el consumidor, al encontrarse con la marca, no contaría con la capacidad para relacionarla con un origen empresarial determinado. Lo anterior se debe a que la expresión **“CHOCOLATE RIO PALO”** hace referencia de manera directa a un producto de la Clase 30, esto es, el chocolate, y a una denominación geográfica correspondiente a la cuenca del Río Palo, ubicada al nororiente del departamento del Cauca, siendo este río uno de los más caudalosos y el que recibe la mayoría de vertimientos industriales y domésticos de la población, adentrándose en el valle geográfico del Río Cauca tras recorrer 71 kilómetros desde su nacimiento y entregando aproximadamente 36.000 L/s como afluente principal del Río Cauca⁶, lo que constituye una indicación meramente descriptiva de la naturaleza y posible procedencia geográfica de los productos solicitados. En consecuencia, el signo carece de la distintividad necesaria para individualizar productos de un empresario en el mercado dentro de la Clase 30.

De acuerdo con lo anterior, la expresión “CHOCOLATE RIO PALO”, considerada de manera específica, constituye un elemento débil, por lo que no se puede pretender exclusividad única sobre la misma. Ello obedece a que hace una alusión directa a un producto de la Clase 30, esto es, el chocolate, y a la cuenca del Río Palo, ubicada al nororiente del departamento del Cauca, término que constituye una referencia geográfica susceptible de indicar la procedencia o el lugar de vinculación de los productos, por lo que corresponde a expresiones de uso común que deben permanecer disponibles para todos los competidores del mercado.

⁵ 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.

⁶ ESCUDERO, SUSANA. La agonía del Río Palo. 22 de diciembre de 2024

Ref. Expediente N° SD2025/0083582

A su vez, el componente figurativo del signo, consistente en la disposición gráfica de la denominación “CHOCOLATE RIO PALO” mediante caracteres tipográficos de color blanco sobre un fondo negro, resulta igualmente carente de fuerza distintiva, toda vez que corresponde a una presentación gráfica simple y de uso común, sin incorporar elementos de diseño que le confieran suficiente capacidad diferenciadora. Dado que dicha composición gráfica no supera el carácter descriptivo de la expresión denominativa, no logra dotar al conjunto marcario de la distintividad necesaria para individualizar un origen empresarial específico. En este sentido, otorgar el monopolio del conjunto marcario a un solo titular resultaría desproporcionado y podría limitar injustificadamente la competencia en el sector, al impedir que otros actores del mercado utilicen expresiones o representaciones necesarias para describir productos que comparten naturaleza, especie u origen semejante.

De la misma manera, no resulta procedente privar a los demás competidores del uso de una expresión comunes para nombrar el conjunto de productos pertenecientes a su portafolio, mediante el otorgamiento de un derecho de exclusividad en cabeza de una única persona, dado que con ello se configuraría una ventaja competitiva injustificada, en contravención de la libre competencia en los mercados y la posibilidad que le asiste al consumidor para acceder a distintas opciones en los productos requeridos por este. Así las cosas, se puede evidenciar que el signo solicitado no cuenta con otros elementos, ortográficos y/o gráficos, que le puedan permitir al público identificar un producto con este signo y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un 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 CHOCOLATE RIO PALO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por David Banguero Carabali, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a David Banguero Carabali, 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 7 de julio de 2026

⁷ 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Resolución N° **51264**

Ref. Expediente N° SD2025/0083582



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

