

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 71411

Ref. Expediente N° SD2025/0004027

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 21 de enero de 2025, la sociedad **INVERSIONES BIOAGRO CANDELARIA S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **EcoSurf** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1058 del 6 de febrero de 2025, la sociedad **THE DOW CHEMICAL COMPANY** presentó oposición con fundamento en el Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) Al aplicar la anterior jurisprudencia al caso que nos ocupa, se puede observar claramente que se cumplen todos los presupuestos de similitud entre la marca solicitada EcoSurf (nominativa) y la marca registrada ECOSURF (nominativa), a nombre de THE DOW CHEMICAL COMPANY. Veamos: (…)

La impresión visual que generan las marcas enfrentadas es idéntica, en la medida en que la marca solicitada EcoSurf (nominativa) no cuenta con elementos adicionales que generen una impresión diferente frente a la marca registrada ECOSURF (nominativa), dando la idea de tratarse de marcas relacionadas y, por lo tanto, con un mismo origen empresarial. (…)

Dicha similitud se ve agravada por el hecho de que la marca solicitada EcoSurf (nominativa) no cuenta con elementos gráficos o nominativos que permitan diferenciarla visualmente de la marca registrada ECOSURF. Por ello, existe el riesgo inminente de que el consumidor – al ver las marcas en el mercado- incurra en confusión directa e indirecta.

La marca solicitada EcoSurf (nominativa) reproduce la marca registrada ECOSURF, generando en el consumidor la misma impresión ortográfica y dando la idea de tratarse de marcas relacionadas que tienen el mismo origen empresarial.

Lo anterior, considerando que la marca solicitada EcoSurf (nominativa) cuenta con una composición gramatical idéntica a la de la marca opositora, tal y como se puede evidenciar a continuación: (…)

De la identidad ortográfica existente entre las marcas en conflicto, se deriva una similitud fonética, toda vez que la marca solicitada EcoSurf (nominativa) reproduce la marca registrada ECOSURF (nominativa), sin contar con elementos adicionales que generen un impacto sonoro diferenciador.

¹ 1: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para temprar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.

Ref. Expediente N° SD2025/0004027

Lo anterior se puede evidenciar al realizar un ejercicio de pronunciación sucesiva de las marcas confrontadas:

EcoSurf/ ECOSURF/ EcoSurf/ ECOSURF/ EcoSurf/ ECOSURF/ EcoSurf/ ECOSURF/ EcoSurf/ ECOSURF/ EcoSurf/ ECOSURF/

Así las cosas, en el presente caso es posible concluir que las marcas enfrentadas son idénticas desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, ya que, al observarlas en su conjunto y de manera desprevenida como lo hace el consumidor, generan la misma impresión como resultado de la reproducción que hace la marca solicitada EcoSurf (nominativa) de la marca previamente registrada ECOSURF.

Analizados los productos identificados por las marcas en conflicto se desprende que existe la posibilidad de que el consumidor llegue a pensar que los productos provienen del mismo empresario. Por lo tanto, en el presente caso, los productos que se identifican con las marcas en conflicto no sólo se encuentran dentro de clases relacionadas, sino que, a la luz de la citada jurisprudencia, guardan una clara relación de razonabilidad. Veamos:

A) Intercambiabilidad:

Los productos identificados por las marcas EcoSurf y ECOSURF son intercambiables debido a que ambos pertenecen a la misma clase internacional (Clase 1) e identifican productos químicos que están destinados a usos industriales y científicos.

Adicionalmente, entre los productos identificados por las marcas confrontadas se presenta una relación de genero-especie, tal y como se puede evidenciar a continuación: (...)

En ese sentido, el consumidor podrá realizar un ejercicio de sustituibilidad entre los productos identificados por las marcas confrontadas, al contar ambos con la misma naturaleza, características, finalidad, mercado y género. A continuación, presentamos un artículo en el que se puede encontrar la información general sobre los farmacéuticos:

B) Complementariedad:

Tras realizar un análisis detallado, encontramos que los productos identificados por las marcas confrontadas resultan complementarios entre sí porque pueden ser utilizados de manera conjunta en numerosos procesos industriales y científicos. Por ejemplo, los agentes humectantes y emulsificantes de ECOSURF pueden ser utilizados en combinación con los adhesivos y resinas artificiales de EcoSurf para mejorar la adhesión y la estabilidad de los materiales en aplicaciones industriales. Por otro lado, los surfactantes y composiciones para acelerar la penetración de líquidos de ECOSURF pueden ser empleados junto con los productos químicos para conservar alimentos de EcoSurf para asegurar una mejor distribución y absorción de los conservantes en los alimentos.

C) Razonabilidad:

Teniendo en cuenta la identidad entre las marcas y la realidad del mercado, resulta claro que el consumidor podría considerar razonablemente que los productos identificados por las marcas confrontadas provienen de un mismo origen empresarial. En efecto, el consumidor bien podría estimar que mi representada THE DOW CHEMICAL COMPANY ha decidido expandir su negocio y crear una nueva marca denominada EcoSurf (nominativa) para distinguir los siguientes productos de la clase 1 internacional: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria. (...)

Ref. Expediente N° SD2025/0004027

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **INVERSIONES BIOAGRO CANDELARIA S.A.S**, no dio respuesta a la oposición presentada.

Que por solicitud presentada el 26 de mayo de 2025, a través de expediente vinculado No. SD2025/0050031, la sociedad **INVERSIONES BIOAGRO CANDELARIA S.A.S** solicitó la modificación del signo objeto de estudio, en el sentido de limitar los productos de la clase 1 que identificaría la solicitud de registro de la marca **EcoSurf** (Nominativa) así:

Clase 1: Surfactantes o tensoactivos provenientes de la vinaza grado industrial.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Modificación a la solicitud de registro

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que:

"El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación."

Respecto a esta posibilidad de modificación del signo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha dado alcance a la norma descrita, así:

" I. Los párrafos primero y segundo del Artículo 143 de la Decisión 486 atribuyen al solicitante del registro la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la oficina competente al realizar el examen de forma.

II. La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la norma andina antes mencionada, solo procede si no implica cambios sobre aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Ello quiere decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan productos o servicios en la petición2."
(Subrayado fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior, las modificaciones a la solicitud de registro son posibles, siempre y cuando se traten de modificaciones sobre asuntos secundarios o accesorios, como pequeñas modificaciones en el signo que no cambien o afecten la oponibilidad, como la

Ref. Expediente N° SD2025/0004027

reducción a la lista de productos o servicios o las correcciones mecanográficas en el nombre o domicilio.

Finalmente, de conformidad con el numeral 1.2.1.8 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, no toda modificación a la solicitud que no haya sido tomada en cuenta en la publicación requiere de una nueva publicación, por lo cual, si la misma se refiere a un aspecto no sustancial del signo, que no afecte derechos adquiridos de terceros, no deberá publicarse nuevamente.

Ahora bien, hechas las anteriores precisiones, en el presente caso, se determina que la modificación no es sustancial y se trata de una reducción a la cobertura de los productos inicialmente pretendidos en la clase 1, limitando la cobertura de “Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria” a solamente los productos **“Surfactantes o tensoactivos provenientes de la vinaza grado industrial”**, los cuales resultan siendo una especificidad incluida dentro del género inicialmente solicitado relativo a “Productos químicos para la industria”.

En este sentido, esta Dirección concluye que la variación pretendida puede ser aceptada, al no tratarse de una modificación sustancial, siendo un elemento del que el solicitante puede disponer hasta antes de la solicitud, pues no amplía el espectro del derecho inicialmente pretendido.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0004027

servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado con oposición para identificar productos de la Clase 1 Internacional.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Confundibilidad con marcas previamente registradas.

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	ECOSURF	THE DOW CHEMICAL COMPANY	07106568	8	1	Marca	Registrada	29/04/2028

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado
EcoSurf (Nominativo)

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión “EcoSurf”.

	Signo opositor ECOSURF (Nominativa)	
--	--	--

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

- a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, en este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.
- b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
- c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0004027

Por su parte, el signo opositor también es de naturaleza nominativa, compuesto por la expresión “**ECOSURF**”.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Una vez determinado en el presente análisis que en las marcas previamente registradas predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- a) **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.***
- c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar,** ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d) **Se debe observar el orden de las vocales,** toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor,** pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”**⁴*

Análisis de confundibilidad frente a la marca opositora:

En este punto es de resaltar que la comparación de los signos debe atender a una visión de conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo, encuentra la Dirección que el signo solicitado reproduce totalmente al signo opositor (**Ecosurf / ECOSURF**), sin que el cambio entre letras minúsculas o mayúsculas otorgue distintividad alguna frente a la percepción del consumidor, por lo que, resulta innecesario proceder a su comparación a profundidad, entendiéndose susceptible de generar riesgo de confusión en el consumidor.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

⁴ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0004027

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

(1): Surfactantes o tensoactivos provenientes de la vinaza grado industrial.

Por su parte, el signo opositor identifica:

Expediente	Producto y/o servicios
------------	------------------------

07106568	(1): <u>Productos químicos para uso en la industria, a saber agentes humectantes y emulsificantes; surfactantes; composiciones para acelerar la penetración de líquidos en otros materiales y agentes para incrementar la miscibilidad de líquidos.</u>
----------	--

Análisis de conexidad competitiva de clase 1° solicitada con oposición, frente a clase 1° opositora:

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Identidad: De acuerdo a los factores de conexidad competitiva es posible concluir que existe una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y el signo opositor, no solo en razón a que se encuentran en la misma sección de la clasificación internacional (Clase 1°), sino también en virtud a la identidad de los productos “surfactantes”.

Género – especie: Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases sino productos y/o servicios y que en una misma clase se pueden encontrar productos y/o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional (Clase. 1°).

Así, dentro del grupo considerado como: “Productos químicos para uso en la industria” identificado por el signo opositor, se encuentran los productos pretendidos por el signo solicitado, a saber: “Surfactantes o tensoactivos provenientes de la vinaza grado industrial”.

Y también, dentro del grupo considerado como “composiciones para acelerar la penetración de líquidos en otros materiales y agentes para incrementar la miscibilidad de líquidos”, identificado por el signo opositor, se encuentran los “Surfactantes o tensoactivos provenientes de la vinaza grado industrial”.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección evidencia que, los bienes en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de

Ref. Expediente N° SD2025/0004027

consumidores; sino que al ser los mismos existe una presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos, pues son productos idénticos.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Aceptar la solicitud de modificación presentada por la sociedad **INVERSIONES BIOAGRO CANDELARIA S.A.S** consistente en la limitación de productos inicialmente reivindicados de la clase 1 internacional.

ARTÍCULO 2: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **THE DOW CHEMICAL COMPANY** frente a la clase 1° solicitada.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **EcoSurf** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por la sociedad **INVERSIONES BIOAGRO CANDELARIA S.A.S**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Notificar a la sociedad solicitante del registro **INVERSIONES BIOAGRO CANDELARIA S.A.S** y a la sociedad opositora **THE DOW CHEMICAL COMPANY**, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 1: Surfactantes o tensoactivos provenientes de la vinaza grado industrial.