

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 80344

Ref. Expediente N° SD2025/0015805

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 25 de febrero de 2025, la sociedad **Yedar Solutions S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **ULTRA SPOTCLEANER (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068 del 29 de mayo de 2025, la sociedad **Productos Quimicos Panamericanos S.A.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

*“Marca solicitada ULTRA SPOTCLEANER Clase 3
Marca registrada 123 ULTRA CLEAN Clase 3
Marca registrada free ULTRA CLEAN Clase 3*

Como se puede observar la marca solicitada, es muy similar a las marcas registradas por parte de mis representados, ya que ambas tienen la expresión “ULTRA” y la expresión “CLEAN” lo que hace que desde el punto de vista gráfico sean percibidas de forma muy similar por parte del público consumidor, lo que conlleva a que sean confundibles o eventualmente se presente riesgo de confusión entre ellas.

(...)

En el aspecto fonético, la similitud es mayor, debido a que las marcas comparadas: ULTRA SPOTCLEANER (mixta) clase 3 VS 123 ULTRA CLEAN (mixta) Clase 3 y FREE ULTRA CLEAN (Nominativa) Clase 3, en cuanto a las expresiones que le son comunes: “ULTRA” y “CLEAN”, tienen una idéntica secuencia vocálica y una idéntica secuencia consonántica, con la única variación que la marca solicitada adiciona la expresión “SPOT”, (mancha), siendo el spotcleaner un “limpiador de manchas”, lo que determina que las marcas comparadas tienen una pronunciación muy similar y, por lo tanto, son confundibles, presentándose riesgo de confusión en el mercado.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se puede observar que, en el presente caso, existe confundibilidad entre las marcas en conflicto, no solo porque son confundibles en los aspectos fonético, y gráfico, sino también por el hecho de que protegen productos idénticos y similares como son los “productos de limpieza, entre los cuales están los desengrasantes de limpieza”, y por dicho motivo, el público consumidor se confunde, al considerar que los productos con la marca solicitada ULTRA SPOTCLEANER (mixta) clase 3 Internacional Expediente No. SD2025/0015805, son los mismos productos vendidos por mis representados con las marcas: 123 ULTRA CLEAN (mixta) Clase 3 y FREE ULTRA CLEAN (Nominativa) Clase 3, y además de lo anterior, pueden pensar que los productos con estas marcas, son producidos por el

¹ 3: Desincrustantes para uso doméstico; desengrasantes con base solvente; desengrasantes de limpieza; crema limpiadora; leches limpiadoras; limpiador quitamanchas; limpiadores con base solvente; preparaciones limpiadoras para automóviles; preparaciones limpiadoras para cueros; productos desengrasantes para la limpieza; productos desengrasantes para uso doméstico; solventes desengrasantes, que no sean para procesos de fabricación; sustancias desengrasantes.

Ref. Expediente N° SD2025/0015805

mismo fabricante y en especial si se tienen en cuenta que la marca solicitada, pretende proteger entre sus productos: “desengrasantes de limpieza; quitamanchas; productos desengrasantes para uso doméstico” y las marcas registradas se encuentra concedidas para proteger entre otros “preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; productos de aseo y limpieza esencialmente detergentes en polvo y líquidos.” de la Clase 3 Internacional.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Yedar Solutions S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Del anterior ejercicio puede extraerse que nuestra marca se compone de dos segmentos expresivos y un total de dieciséis grafemas; por su parte, las marcas controvertidas poseen tres vocablos y trece caracteres, de los cuales solo comparten las palabras genéricas y de uso común “ULTRA” y “CLEAN”. Situación que demuestra la total diferencia en la escritura de cada uno de los dos casos.

(...)

Ahora, si realizamos la comparación sonora de manera simultánea, también podrá apreciarse la evidente diferencia en la pronunciación de cada signo. Veamos:

*ULTRA SPOTCLEANER /// UNO DOS TRES ULTRA CLEAN /// FREE ULTRA
CLEAN ULTRA SPOTCLEANER /// UNO DOS TRES ULTRA CLEAN /// FREE
ULTRA CLEAN ULTRA SPOTCLEANER /// UNO DOS TRES ULTRA CLEAN ///
FREE ULTRA CLEAN ULTRA SPOTCLEANER /// UNO DOS TRES ULTRA CLEAN
/// FREE ULTRA CLEAN ULTRA SPOTCLEANER /// UNO DOS TRES ULTRA
CLEAN /// FREE ULTRA CLEAN*

De esta manera queda claro que tampoco existe similitud total en sus fonemas ya que mi signo se debe analizar en unidad, teniendo en cuenta cada una de las expresiones que allí se contienen; por lo tanto, no son idénticas en su pronunciación.

(...)

De esta manera y al encontrarnos frente a dos marcas de similar naturaleza (mixta) puede notarse que cada empresario hace de diferentes elementos visuales, ubicados en disposiciones espaciales particulares, cada una con sus colores y fuentes específicas. Téngase en cuenta que la creación misma de una marca responde a un conjunto de factores que deben ser analizados bajo un mismo criterio, encontrando que la “marca es un bien constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.”

En igual sentido, una marca mixta se define como la unión de “un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado”. Por lo tanto, los elementos visuales de cada marca, funcionan como un importante valor diferenciador entre los signos.

(...)

Con la anterior ejemplificación solo deseamos exponer el carácter genérico, descriptivo y de inapropiabilidad de la raíz aquí discutida. Así mismo, demostramos la interpretación subjetiva del opositor, en tanto que su propia marca actualmente convive sin perjuicio de confusión con todos los signos antes ejemplificados, pero

Ref. Expediente N° SD2025/0015805

convenientemente el opositor pretende entorpecer nuestro registro por medio de un intento de apropiación de palabras de uso común. Ahora, en cuanto al uso de este tipo de vocablos, el Tribunal Andino de Justicia, acepta esta situación concluyendo la permisión de la marca, pero que a futuro no podrá presentar oposiciones por esta frase."

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.

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

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. (...)"

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; es decir, que 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0015805

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

Confundibilidad con marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	123 ULTRA CLEAN (LA EXPRESION ULTRA CLEAN IRA COMO EXPLICATIVA)	PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A.	00041515	7	3	Marca	11/05/2031	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 ULTRA SPOTCLEANER	 123 ULTRA CLEAN (LA EXPRESION ULTRA CLEAN IRA COMO EXPLICATIVA)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁴.

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.

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Ref. Expediente N° SD2025/0015805

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁵ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada 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.”⁶*

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “ULTRA

⁵ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso.

⁶ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0015805

SPOTCLEANER” en caracteres especiales y acompañada de la figura de un rayo. De otro lado, la marca opositora es de naturaleza mixta, compuesta principalmente por la expresión **“123 ULTRA CLEAN (LA EXPRESION ULTRA CLEAN IRA COMO EXPLICATIVA)”** en caracteres especiales y acompañada del elemento gráfico de los números 123.

En este punto es de resaltar que la comparación de los signos debe atender a una visión en 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.

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al coincidir en el uso de la expresión “ULTRA”, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Debemos precisar que la expresión “ULTRA” corresponde a un término comúnmente utilizado en la identificación de productos de la Clase 3 Internacional, al formar parte de diversos registros marcarios, lo cual implica que no existen derechos de exclusividad sobre su uso, como se puede observar en los registros marcarios que se citan a continuación:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	ULTRA FEM	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S	SD2018/0100558	11	3	Marca	Registrada
Nominativa	ULTRA-VIE	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	921229593	8	3	Marca	Registrada
Mixta	ULTRA K	TODO ASEO S.A.S.	SD2020/0029042	11	3	Marca	Registrada
Nominativa	TOP ULTRA	GRADEZCO, LTDA.	04018438	8	3	Marca	Registrada
Nominativa	ECRAN TOTAL ULTRA	CHARLOTTE MEIERS LIMITADA	05111569	8	3	Marca	Registrada
Nominativa	ULTRA SHEER	Kenvue Inc.	06052250	8	3	Marca	Registrada

El Tribunal de Justicia de la CAN ha manifestado que *“una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”*⁷.

Por consiguiente, debemos atender a los elementos adicionales que presentan las marcas objeto de confrontación a efectos de determinar si los signos cotejados son susceptibles de generar riesgo de confusión, en la medida que tal y como se puede observar en la descripción del signo opositor, la sociedad opositora catalogó la expresión ULTRA CLEAN como explicativa.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial, Proceso N° 31-IP-2003.



Ref. Expediente N° SD2025/0015805

Es así, como observamos que el signo solicitado a registro se encuentra conformado por un diseño gráfico distintivo que contiene los términos: ULTRA SPOTCLEANER, el segundo de los cuales se caracteriza por la inclusión de un rayo, tipografía especial y reivindicación de colores que transmiten un impacto visual distintivo y de fácil diferenciación frente al signo opositor, el cual también contiene otros términos y composición gráfica.

En consecuencia, mas allá de la coincidencia en el uso de una expresión de uso común, no existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión entre los signos cotejados, dado que cada uno de ellos, analizados en su conjunto, presentan elementos gramaticales, fonéticos y visuales, lo suficientemente distintivos entre sí.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no 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.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Productos Químicos Panamericanos S.A.**

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **ULTRA SPOTCLEANER (Mixta)**.



Reivindicación de colores:

RGB 255, 200, 3
RGB 0, 0, 0

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

3: Desincrustantes para uso doméstico; desengrasantes con base solvente; desengrasantes de limpieza; crema limpiadora; leches limpiadoras; limpiador quitamanchas; limpiadores con base solvente; preparaciones limpiadoras para automóviles; preparaciones limpiadoras para cueros; productos desengrasantes para la limpieza; productos desengrasantes para uso doméstico; solventes desengrasantes, que no sean para procesos de fabricación; sustancias desengrasantes.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Ref. Expediente N° SD2025/0015805

Titular: Yedar Solutions S.A.S.
Cr 52 No. 123 34 Ap 408
Bogotá D.C.
Colombia

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar a la sociedad **Yedar Solutions S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **Productos Químicos Panamericanos S.A.**, opositora, 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 8 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS