

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 80384

Ref. Expediente N° SD2025/0015674

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 24 de febrero de 2025, ECONAWA S.A.S, solicitó el registro de la Marca ECONAWA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 39 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070, 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 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 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.

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,

¹ 39: Servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo.

43: Servicios de agencias de turismo para la reserva de alojamientos.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0015674

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.

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 marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	ecotawa	GLORIA RUBIELA MUÑOZ ROA	SD2024/0076878	12	30, 43	Marca	Registrada	
Mixta	ECO XATA	INVERSIONES GROBMA SAS	SD2020/0085093	11	43	Marca	Registrada	

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 

•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.

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° SD2025/0015674

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado ECONAWA (mixta) y las marcas registradas ECOTAWA / ECO XATA (mixtas), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

En efecto, se observa que el signo solicitado ECONAWA presenta similitudes ortográficas y fonéticas respecto de la marca registrada ECOTAWA toda vez que éste contiene la secuencia de letras E-C-O- -A-W-A en la misma disposición ortográfica generando un impacto sonoro altamente similar, sin que el cambio de la letra T por la letra N sean cambios suficientes que logren diferenciar los signos confrontados.

Adicionalmente, se observa que el signo solicitado ECONAWA presenta similitudes ortográficas y fonéticas respecto de la marca registrada ECO XATA toda vez que éste contiene la secuencia de letras E-C-O- -A--A en la misma disposición ortográfica generando un impacto sonoro, sin que el cambio de las letras T por la letra N y la X por la W sean cambios suficientes que logren diferenciar los signos confrontados

En vista de ello, los consumidores podrían creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada cuando en realidad no es así.

Adicionalmente, a pesar que el signo solicitado sea de naturaleza mixta, es evidente que en el conjunto marcario predomina la parte nominativa del signo por cuanto se trata de una tipografía especial que no es derrotero para diluir la semejanza con las marcas antecedentes.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

⁴ 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:

Ref. Expediente N° SD2025/0015674

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

39: Servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo.

43: Servicios de agencias de turismo para la reserva de alojamientos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2024/0076878 Clase 30: Chocolate, bombones de chocolate, bebidas a base de chocolate, frutos secos recubiertos de chocolate, mousse de chocolate, decoraciones de chocolate para pasteles, pastas para untar a base de chocolate, pastas para untar a base de chocolate con frutos secos, aromatizantes de café, café con leche, café, bebidas a base de café, café en grano sin tostar, granos de café tostados, preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café.

Clase 43: Servicios de posadas de turismo; alquiler de cabañas de vacaciones; hospedaje temporal; servicios de hospedajes temporales; servicios de hospedaje temporal; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares.

Expediente SD2020/0085093 Clase 43: Servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones], alquiler de alojamiento temporal, servicios de bares de comida rápida, servicios de cafeterías, servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje], servicios de casas de vacaciones, servicios de catering / servicios de banquetes / servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de chef de cocina a domicilio, servicios de comedores, explotación de campings, servicios hoteleros, información y asesoramiento en materia de preparación de comidas, servicios de pensiones, servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas], reserva de alojamiento temporal, reserva de hoteles, servicios de residencias para animales, servicios de restaurantes, alquiler de salas de reunión, alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería, alquiler de tiendas de campaña / alquiler de carpas.

Dada la cobertura de los signos enfrentados y en atención a los criterios de conexidad competitiva establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, especialmente a través de la IP 100 de 2018, considera esta Dirección que en el presente caso se configura el criterio de razonabilidad.

“Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes res criterios sustanciales:

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 (dentrífico) 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° SD2025/0015674

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 cereza también expende agua embotellada”.

Relación competitiva de servicios de la clase 43 internacional:

En concordancia con lo anterior, se encuentra que hay una relación de conexidad en virtud al criterio de razonabilidad entre los servicios de la clase 43 identificados por los signos. Lo anterior teniendo en cuenta que es altamente posible que el empresario encargado de prestar a los consumidores *servicios de agencias de turismo para la reserva de alojamientos, también incluya servicios de posadas de turismo; alquiler de cabañas de vacaciones; hospedaje temporal; servicios de hospedajes temporales; servicios de hospedaje temporal; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares., servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones], alquiler de alojamiento temporal, servicios de bares de comida rápida, servicios de cafeterías, servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje], servicios de casas de vacaciones, servicios de catering / servicios de banquetes / servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de chef de cocina a domicilio, servicios de comedores, explotación de campings, servicios hoteleros, información y asesoramiento en materia de preparación de comidas, servicios de pensiones, servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas], reserva de alojamiento temporal, reserva de hoteles, servicios de residencias para animales, servicios de restaurantes, alquiler de salas de reunión, alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería, alquiler de tiendas de campaña / alquiler de carpas.* Esto como una nueva línea de mercado de su negocio o nuevos servicios de su portafolio.

Relación competitiva de servicios de la clase 39 y servicios de la clase 43 internacional:

En concordancia con lo anterior, esta Dirección encuentra relación entre los servicios que pretende identificar el signo solicitado en la clase 39 y los servicios registrados de la clase 43, en virtud al principio de razonabilidad, toda vez que es factible que el empresario que se dedica a prestar *servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo,* ofrezca de forma paralela los servicios registrados de la clase 43 pues éstos están estrechamente relacionados en la medida que son servicios que conjuntamente pueden satisfacer las necesidades del consumidor que busca la organización de un viaje donde se incluya todo lo relacionado con su hospedaje y alimentación.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0015674

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca ECONAWA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ECONAWA S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca ECONAWA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por ECONAWA S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a ECONAWA S.A.S, 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 CUARTO: 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

⁵ 39: Servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo.

⁶ 43: Servicios de agencias de turismo para la reserva de alojamientos.