

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81813

Ref. Expediente N° SD2025/0025371

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 21 de marzo de 2025, IWANA. SAS, solicitó el registro de la Marca IWANA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

¹ **38:** Acceso a conexiones de telecomunicaciones a internet o a bases de datos; alquiler de aparatos de comunicaciones; alquiler de aparatos e instalaciones de telecomunicaciones; alquiler de aparatos e instrumentos para comunicaciones telemáticas; alquiler de equipo de comunicaciones; alquiler de instalaciones de telecomunicaciones; alquiler de líneas de telecomunicaciones; alquiler de teléfonos, aparatos de fax y otros equipos de telecomunicaciones; comunicaciones a través de redes multinacionales de telecomunicaciones; comunicaciones a través de terminales informáticos analógicos y digitales; comunicaciones de datos computarizadas; comunicaciones electrónicas de datos; comunicaciones por aparatos de radio móviles; comunicaciones por computador y servicios de proveedores de acceso a internet; comunicaciones por computador y suministro de acceso a internet; comunicaciones por computadora y servicios de proveedores de acceso a internet; comunicaciones por computador y suministro de acceso a internet; comunicaciones por fax; comunicaciones por ordenador y servicios de proveedores de acceso a internet; comunicaciones por ordenador y suministro de acceso a internet; comunicaciones por radio; comunicaciones por redes de fibra óptica; comunicaciones por sistemas de correo electrónico; comunicaciones por terminales de computadora; comunicaciones por terminales de ordenador; comunicaciones radiofónicas; comunicaciones telefónicas; comunicaciones telegráficas; comunicaciones telemáticas por terminales de ordenador; comunicaciones telemáticas por terminales informáticos; consultoría en el ámbito de telecomunicaciones; consultoría en materia de telecomunicaciones; consultoría en telecomunicaciones; consultoría, información y asesoramiento en el ámbito de las telecomunicaciones; difusión vídeo de flujo continuo de videojuegos mediante comunicaciones de red informática; difusión vídeo en streaming de videojuegos mediante comunicaciones de red informática; facilitación de conexiones electrónicas para telecomunicaciones; facilitación del acceso a infraestructuras de telecomunicaciones para usuarios terceros; información sobre telecomunicaciones; intercambio electrónico de datos almacenados en bases de datos accesibles a través de redes de telecomunicaciones; radiocomunicaciones; radiocomunicaciones de banda ancha; servicios de acceso a redes de comunicaciones electrónicas; servicios de acceso a telecomunicaciones; servicios de acceso a tiendas electrónicas [telecomunicaciones]; servicios de asesoramiento en materia de comunicaciones de datos; servicios de asesoramiento relativos a las comunicaciones de datos; servicios de asesoramiento relativos a las comunicaciones de datos por internet; servicios de asesoramiento relativos a las telecomunicaciones; servicios de asesoramiento relativos a las telecomunicaciones por internet; servicios de comunicaciones de audio; servicios de comunicaciones electrónicas y suministro de acceso a internet; servicios de comunicaciones para la transmisión electrónica de voz; servicios de comunicaciones por radio; servicios de comunicaciones radiofónicas, telefónicas y telegráficas; servicios de comunicaciones telemáticas; servicios de consultoría en el ámbito de telecomunicaciones; servicios de consultoría en materia de comunicaciones de datos; servicios de consultoría en materia de telecomunicaciones; servicios de consultoría en telecomunicaciones; servicios de consultoría, información y asesoramiento en el campo de las telecomunicaciones; servicios de consultoría relacionados con las comunicaciones de datos; servicios de consultoría relativos a las comunicaciones de datos; servicios de consultoría relativos a las comunicaciones de datos por internet; servicios de consultoría relativos a las telecomunicaciones; servicios de consultoría relativos a las telecomunicaciones por internet; servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; servicios de geolocalización en cuanto servicios de telecomunicaciones; servicios de geolocalización [servicios de telecomunicaciones]; servicios de geolocalización [telecomunicaciones]; servicios de información relacionados con las telecomunicaciones; servicios de información relativos a las comunicaciones de datos; servicios de información relativos a las telecomunicaciones; servicios de intercambios telefónicos en cuanto servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; servicios de radiocomunicaciones de banda ancha; servicios de radiocomunicaciones por banda ancha; servicios de tableros de anuncios electrónicos [telecomunicaciones]; servicios de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones aeronáuticas; servicios de telecomunicaciones con fines benéficos; servicios de telecomunicaciones con fines caritativos; servicios de telecomunicaciones con fines de beneficencia; servicios de telecomunicaciones de fibra óptica; servicios de telecomunicaciones de redes digitales; servicios de telecomunicaciones destinados a proporcionar acceso multiusuario a redes informáticas mundiales; servicios de telecomunicaciones mediante redes digitales; servicios de telecomunicaciones por redes digitales; servicios de telecomunicaciones prestados mediante internet, redes internas y extranet; servicios de telecomunicaciones telefónicas prestados a través de tarjetas de llamada telefónica de previo pago; servicios de transmisión de datos a través de redes de telecomunicaciones; servicios de transmisión de datos con alta tasa de transferencia para operarios de redes de telecomunicaciones; servicios de transmisión y recepción de datos por medio de telecomunicaciones; suministro de información en materia de tarifas de telecomunicaciones; suministro de información sobre tarifas de telecomunicaciones; suministro de información sobre tarifas de telecomunicaciones; suministro de información sobre telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones por radio; transferencia automática de datos digitales mediante canales de telecomunicaciones; transferencia de datos a través de telecomunicaciones; transmisión de comunicaciones cifradas; transmisión de datos mediante telecomunicaciones; transmisión de imágenes entre dispositivos de telecomunicaciones móviles; transmisión de información a través de redes de comunicaciones electrónicas; transmisión de información de bases de datos a través de redes de telecomunicaciones; transmisión de información de mercados bursátiles con la ayuda de medios de telecomunicaciones; transmisión de información mediante comunicaciones de datos para facilitar la toma de decisiones; transmisión de información por redes de telecomunicaciones; transmisión de música digital mediante telecomunicaciones; transmisión de programas publicitarios y comunicaciones publicitarias multimedia mediante redes digitales de comunicación; transmisión de sonido e imágenes entre dispositivos de telecomunicaciones móviles; transmisión electrónica de comunicaciones por fax; transmisión vídeo de flujo continuo de videojuegos mediante comunicaciones de red informática; transmisión vídeo de flujo continuo [streaming] de videojuegos mediante comunicaciones de red informática; transmisión vídeo en streaming de videojuegos mediante comunicaciones de red informática.

Ref. Expediente N° SD2025/0025371

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072, 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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0025371

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
Nominativa	Grupo Iwana	ECOPETROL S.A.	SD2022/0012848	11	41	Marca	Registrada	13/09/2032
Mixta	I WANNA BE...	CAVELU S.A.S.	12209892	10	41	Marca	Registrada	27/11/2033
Nominativa	AWANA	AWANA CLUBS INTERNATIONAL	04107232	8	41	Marca	Registrada	25/05/2035

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 Grupo Iwana AWANA

Jurisprudencia

Análisis en comparación de marcas nominativas y mixtas

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados,

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° SD2025/0025371

que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

Análisis en comparación de marcas mixtas

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 observa que el elemento nominativo IWANA / GRUPO IWANA, I WANNA BE..., AWANA, de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas.

Así las cosas, examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, por cuanto la marca solicitada imita y reproduce parcialmente las marcas previamente registradas, lo que se aprecia en la coincidencia en sus cadenas vocálicas y consonánticas, así:

- **IWANA / GRUPO IWANA, I WANNA BE...**, sin que la omisión de la expresión GRUPO o de las palabras I y BE de las marcas registradas, así como el uso de una sola letra N y escribir la vocal inicial “I” unida o separada, sean suficientes para diferenciarlos en el

Ref. Expediente N° SD2025/0025371

mercado, pues el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas registradas.

- **IWANA / AWANA**, sin que el cambio de la vocal inicial I por la A, sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas registradas.

Por otra parte, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

Ahora bien, pese a que el signo solicitado incluye como elemento gráfico la imagen de una iguana y la denominación solicitada con tipografía particular, esto no es suficiente para alejarla de la marca registrada, dadas las similitudes ortográficas y fonéticas antes señaladas.

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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

38: Acceso a conexiones de telecomunicaciones a internet o a bases de datos; alquiler de aparatos de comunicaciones; alquiler de aparatos e instalaciones de telecomunicaciones; alquiler de aparatos e instrumentos para comunicaciones telemáticas; alquiler de equipo de comunicaciones; alquiler de instalaciones de telecomunicaciones; alquiler de líneas de telecomunicaciones; alquiler de teléfonos, aparatos de fax y otros equipos de telecomunicaciones; comunicaciones a través de redes multinacionales de telecomunicaciones; comunicaciones a través de terminales informáticos analógicos y digitales; comunicaciones de datos computarizadas; comunicaciones electrónicas de datos; comunicaciones por aparatos de radio móviles; comunicaciones por computador y servicios de proveedores de acceso a internet; comunicaciones por computadora y suministro de acceso a internet; comunicaciones por computadora y servicios de proveedores de acceso a internet; comunicaciones por computadora y suministro de

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:

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° SD2025/0025371

acceso a internet; comunicaciones por fax; comunicaciones por ordenador y servicios de proveedores de acceso a internet; comunicaciones por ordenador y suministro de acceso a internet; comunicaciones por radio; comunicaciones por redes de fibra óptica; comunicaciones por sistemas de correo electrónico; comunicaciones por terminales de computadora; comunicaciones por terminales de ordenador; comunicaciones radiofónicas; comunicaciones telefónicas; comunicaciones telegráficas; comunicaciones telemáticas por terminales de ordenador; comunicaciones telemáticas por terminales informáticos; consultoría en el ámbito de telecomunicaciones; consultoría en materia de telecomunicaciones; consultoría en telecomunicaciones; consultoría, información y asesoramiento en el ámbito de las telecomunicaciones; difusión vídeo de flujo continuo de videojuegos mediante comunicaciones de red informática; difusión vídeo en streaming de videojuegos mediante comunicaciones de red informática; facilitación de conexiones electrónicas para telecomunicaciones; facilitación del acceso a infraestructuras de telecomunicaciones para usuarios terceros; información sobre telecomunicaciones; intercambio electrónico de datos almacenados en bases de datos accesibles a través de redes de telecomunicaciones; radiocomunicaciones; radiocomunicaciones de banda ancha; servicios de acceso a redes de comunicaciones electrónicas; servicios de acceso a telecomunicaciones; servicios de acceso a tiendas electrónicas [telecomunicaciones]; servicios de asesoramiento en materia de comunicaciones de datos; servicios de asesoramiento relativos a las comunicaciones de datos; servicios de asesoramiento relativos a las comunicaciones de datos por internet; servicios de asesoramiento relativos a las telecomunicaciones; servicios de asesoramiento relativos a las telecomunicaciones por internet; servicios de comunicaciones de audio; servicios de comunicaciones electrónicas y suministro de acceso a internet; servicios de comunicaciones para la transmisión electrónica de voz; servicios de comunicaciones por radio; servicios de comunicaciones radiofónicas, telefónicas y telegráficas; servicios de comunicaciones telemáticas; servicios de consultoría en el ámbito de telecomunicaciones; servicios de consultoría en materia de comunicaciones de datos; servicios de consultoría en materia de telecomunicaciones; servicios de consultoría en telecomunicaciones; servicios de consultoría, información y asesoramiento en el campo de las telecomunicaciones; servicios de consultoría relacionados con las comunicaciones de datos; servicios de consultoría relativos a las comunicaciones de datos; servicios de consultoría relativos a las comunicaciones de datos por internet; servicios de consultoría relativos a las telecomunicaciones; servicios de consultoría relativos a las telecomunicaciones por internet; servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; servicios de geolocalización en cuanto servicios de telecomunicaciones; servicios de geolocalización [servicios de telecomunicaciones]; servicios de geolocalización [telecomunicaciones]; servicios de información relacionados con las telecomunicaciones; servicios de información relativos a las comunicaciones de datos; servicios de información relativos a las telecomunicaciones; servicios de intercambios telefónicos en cuanto servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; servicios de radiocomunicaciones de banda ancha; servicios de radiocomunicaciones por banda ancha; servicios de tableros de anuncios electrónicos [telecomunicaciones]; servicios de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones aeronáuticas; servicios de telecomunicaciones con fines benéficos; servicios de telecomunicaciones con fines caritativos; servicios de telecomunicaciones con fines de beneficencia; servicios de telecomunicaciones de fibra óptica; servicios de telecomunicaciones de redes digitales; servicios de telecomunicaciones destinados a proporcionar acceso multiusuario a redes informáticas mundiales; servicios de telecomunicaciones mediante redes digitales; servicios de telecomunicaciones por redes digitales; servicios de telecomunicaciones prestados mediante internet, redes internas y extranet; servicios de telecomunicaciones telefónicas prestados a través de tarjetas de llamada telefónica de previo pago; servicios de transmisión de datos a través de redes de telecomunicaciones; servicios de transmisión de datos con alta tasa de transferencia para operarios de redes de telecomunicaciones;

Ref. Expediente N° SD2025/0025371

servicios de transmisión y recepción de datos por medio de telecomunicaciones; suministro de información en materia de tarifas de telecomunicaciones; suministro de información sobre tarifas de telecomunicaciones; suministro de información sobre tarifas en materia de telecomunicaciones; suministro de información sobre telecomunicaciones; telecomunicaciones; telecomunicaciones por radio; transferencia automática de datos digitales mediante canales de telecomunicaciones; transferencia de datos a través de telecomunicaciones; transmisión de comunicaciones cifradas; transmisión de datos mediante telecomunicaciones; transmisión de imágenes entre dispositivos de telecomunicaciones móviles; transmisión de información a través de redes de comunicaciones electrónicas; transmisión de información de bases de datos a través de redes de telecomunicaciones; transmisión de información de mercados bursátiles con la ayuda de medios de telecomunicaciones; transmisión de información mediante comunicaciones de datos para facilitar la toma de decisiones; transmisión de información por redes de telecomunicaciones; transmisión de música digital mediante telecomunicaciones; transmisión de programas publicitarios y comunicaciones publicitarias multimedia mediante redes digitales de comunicación; transmisión de sonido e imágenes entre dispositivos de telecomunicaciones móviles; transmisión electrónica de comunicaciones por fax; transmisión vídeo de flujo continuo de videojuegos mediante comunicaciones de red informática; transmisión vídeo de flujo continuo de videojuegos [streaming] mediante comunicaciones de red informática; transmisión vídeo de flujo continuo [streaming] de videojuegos mediante comunicaciones de red informática; transmisión vídeo en streaming de videojuegos mediante comunicaciones de red informática.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Servicios
--------------------	------------------

SD2022/0012848	(41): Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
-----------------------	---

12209892	(41): Servicios de entretenimiento, actividades deportivas, educativas y culturales, eventos diseñados para niños donde comparten experiencias sobre diferentes actividades que representan lo que ellos quieren ser cuando grandes.
-----------------	---

04107232	(41): Educacion;formacion;esparcimiento;actividades deportivas y culturales, especialmente servicios educativos, desarrollo y distribucion de materiales de cursos educativos, clubes de jovenes y sociales, campamentos recreacionales, de deportes y de verano.
-----------------	--

Conexidad entre los servicios de la clase 38 (marca solicitada) y los servicios de la clase 41 (marcas registradas expedientes SD2022/0012848, 12209892 y 04107232)

La interpretación prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que, para analizar la conexión competitiva entre productos, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto análisis, tal como lo expresa el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas.

Ref. Expediente N° SD2025/0025371

Es así, como para determinar el vínculo o conexión en el presente caso, tomaremos en consideración el criterio sustancial de la **razonabilidad** entre los productos.

De acuerdo con lo anterior, tanto la marca solicitada, como la registrada distinguen productos y servicios relacionados, dado que es muy frecuente actualmente que los servicios que amparan las marcas registradas de la clase 41, sean puestos a disposición o impartidos en línea, que puedan ofrecerse y difundirse al público, utilizando los servicios de telecomunicaciones, acceso a Internet, transmisión de datos, streaming, difusión en línea, entre otros de la clase 38, ya que los servicios de telecomunicaciones son el medio esencial para la distribución, acceso y consumo de los servicios de la clase 41, referidos a educación, formación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, y son precisamente los servicios de telecomunicaciones los que permiten llegar a mas personas que puedan estar interesadas en los diversos temas propuestos.

Por las razones expuestas, el consumidor, guiado por las dinámicas actuales del mercado podría encontrar razonable que estos productos y servicios tengan un mismo origen empresarial.

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,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca IWANA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada

⁵ **38:** Acceso a conexiones de telecomunicaciones a internet o a bases de datos; alquiler de aparatos de comunicaciones; alquiler de aparatos e instalaciones de telecomunicaciones; alquiler de aparatos e instrumentos para comunicaciones telemáticas; alquiler de equipo de comunicaciones; alquiler de instalaciones de telecomunicaciones; alquiler de líneas de telecomunicaciones; alquiler de teléfonos, aparatos de fax y otros equipos de telecomunicaciones; comunicaciones a través de redes multinacionales de telecomunicaciones; comunicaciones a través de terminales informáticos analógicos y digitales; comunicaciones de datos computarizadas; comunicaciones electrónicas de datos; comunicaciones por aparatos de radio móviles; comunicaciones por computador y servicios de proveedores de acceso a internet; comunicaciones por computador y suministro de acceso a internet; comunicaciones por computadora y servicios de proveedores de acceso a internet; comunicaciones por computadora y suministro de acceso a internet; comunicaciones por fax; comunicaciones por ordenador y servicios de proveedores de acceso a internet; comunicaciones por ordenador y suministro de acceso a internet; comunicaciones por radio; comunicaciones por redes de fibra óptica; comunicaciones por sistemas de correo electrónico; comunicaciones por terminales de computadora; comunicaciones por terminales de ordenador; comunicaciones radiofónicas; comunicaciones telefónicas; comunicaciones telegráficas; comunicaciones telemáticas por terminales de ordenador; comunicaciones telemáticas por terminales informáticos; consultoría en el ámbito de telecomunicaciones; consultoría en materia de telecomunicaciones; consultoría en telecomunicaciones; consultoría, información y asesoramiento en el ámbito de las telecomunicaciones; difusión vídeo de flujo continuo de videojuegos mediante comunicaciones de red informática; difusión vídeo en streaming de videojuegos mediante comunicaciones de red informática; facilitación de conexiones electrónicas para telecomunicaciones; facilitación del acceso a infraestructuras de telecomunicaciones para usuarios terceros; información sobre telecomunicaciones; intercambio electrónico de datos almacenados en bases de datos accesibles a través de redes de telecomunicaciones; radiocomunicaciones; radiocomunicaciones de banda ancha; servicios de acceso a redes de comunicaciones electrónicas; servicios de acceso a telecomunicaciones; servicios de acceso a tiendas electrónicas [telecomunicaciones]; servicios de asesoramiento en materia de comunicaciones de datos; servicios de asesoramiento relativos a las comunicaciones de datos; servicios de asesoramiento relativos a las comunicaciones de datos por internet; servicios de asesoramiento relativos a las telecomunicaciones; servicios de asesoramiento relativos a las telecomunicaciones por internet; servicios de comunicaciones de audio; servicios de comunicaciones electrónicas y suministro de acceso a internet; servicios de comunicaciones para la transmisión electrónica de voz; servicios de comunicaciones por radio; servicios de comunicaciones radiofónicas, telefónicas y telegráficas; servicios de comunicaciones telemáticas; servicios de consultoría en el ámbito de telecomunicaciones; servicios de consultoría en materia de comunicaciones de datos; servicios de consultoría en materia de telecomunicaciones; servicios de consultoría en telecomunicaciones; servicios de consultoría, información y asesoramiento en el campo de las telecomunicaciones; servicios de consultoría relacionados con las comunicaciones de datos; servicios de consultoría relativos a las comunicaciones de datos; servicios de consultoría relativos a las comunicaciones de datos por internet; servicios de consultoría relativos a las telecomunicaciones; servicios de consultoría

Resolución N° 81813

Ref. Expediente N° SD2025/0025371

por IWANA. SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a IWANA. SAS, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado 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 10 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

relativos a las telecomunicaciones por internet; servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; servicios de geolocalización en cuanto servicios de telecomunicaciones; servicios de geolocalización [servicios de telecomunicaciones]; servicios de geolocalización [telecomunicaciones]; servicios de información relacionados con las telecomunicaciones; servicios de información relativos a las comunicaciones de datos; servicios de información relativos a las telecomunicaciones; servicios de intercambios telefónicos en cuanto servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; servicios de radiocomunicaciones de banda ancha; servicios de radiocomunicaciones por banda ancha; servicios de tableros de anuncios electrónicos [telecomunicaciones]; servicios de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones aeronáuticas; servicios de telecomunicaciones con fines benéficos; servicios de telecomunicaciones con fines caritativos; servicios de telecomunicaciones con fines de beneficencia; servicios de telecomunicaciones de fibra óptica; servicios de telecomunicaciones de redes digitales; servicios de telecomunicaciones destinados a proporcionar acceso multiusuario a redes informáticas mundiales; servicios de telecomunicaciones mediante redes digitales; servicios de telecomunicaciones por redes digitales; servicios de telecomunicaciones prestados mediante internet, redes internas y extranet; servicios de telecomunicaciones telefónicas prestados a través de tarjetas de llamada telefónica de previo pago; servicios de transmisión de datos a través de redes de telecomunicaciones; servicios de transmisión de datos con alta tasa de transferencia para operarios de redes de telecomunicaciones; servicios de transmisión y recepción de datos por medio de telecomunicaciones; suministro de información en materia de tarifas de telecomunicaciones; suministro de información sobre tarifas de telecomunicaciones; suministro de información sobre tarifas de telecomunicaciones; suministro de información sobre telecomunicaciones; telecomunicaciones por radio; transferencia automática de datos digitales mediante canales de telecomunicaciones; transferencia de datos a través de telecomunicaciones; transmisión de comunicaciones cifradas; transmisión de datos mediante telecomunicaciones; transmisión de imágenes entre dispositivos de telecomunicaciones móviles; transmisión de información a través de redes de comunicaciones electrónicas; transmisión de información de bases de datos a través de redes de telecomunicaciones; transmisión de información de mercados bursátiles con la ayuda de medios de telecomunicaciones; transmisión de información mediante comunicaciones de datos para facilitar la toma de decisiones; transmisión de información por redes de telecomunicaciones; transmisión de música digital mediante telecomunicaciones; transmisión de programas publicitarios y comunicaciones publicitarias multimedia mediante redes digitales de comunicación; transmisión de sonido e imágenes entre dispositivos de telecomunicaciones móviles; transmisión electrónica de comunicaciones por fax; transmisión vídeo de flujo continuo de videojuegos mediante comunicaciones de red informática; transmisión vídeo de flujo continuo de videojuegos [streaming] mediante comunicaciones de red informática; transmisión vídeo de flujo continuo [streaming] de videojuegos mediante comunicaciones de red informática; transmisión vídeo en streaming de videojuegos mediante comunicaciones de red informática.

