

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 104570

Ref. Expediente N° SD2025/0075546

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 5 de agosto de 2025, Ana Linda Monroy Alvarez, solicitó el registro de la Marca Etek Shopping un mundo de posibilidades (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1077, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que:

“La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,*
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.”*

Por su parte, el artículo 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

¹ **35:** Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; servicios de venta al por menor o al por mayor de aparatos eléctricos; servicios de agencias de importación-exportación; servicios de venta al por menor en relación con accesorios para coches; servicios de venta al por menor de artículos deportivos; servicios de venta minorista en relación con equipos audiovisuales; servicios de venta minorista en relación con hardware; comercialización por internet.



Resolución N° 104570

Ref. Expediente N° SD2025/0075546

señala que:

"A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número. La oficina nacional competente podrá exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad.

La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

a) en el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis meses; y,

b) en el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses.

Asimismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida. Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo."

Que el numeral 1.1.5 del Capítulo Primero de Título X de la Circular única indica lo siguiente:

"Para los efectos del artículo 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las prioridades deberán invocarse de manera discriminada, anexándose para cada una de ellas el comprobante de pago de la tasa establecida en los numerales 1.1.1.1.9 y 1.1.2.2.6 del presente Capítulo.

Parágrafo: Tratándose de solicitudes de patentes de invención, patentes de modelo de utilidad y registro de diseños industriales, se podrá presentar el documento de prioridad en físico o electrónicamente mediante el suministro del código de acceso a la biblioteca digital del Servicio Digital de Acceso de la OMPI (DAS)."

CUARTO: 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."

Ref. Expediente N° SD2025/0075546

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.

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.

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.

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° SD2025/0075546

Reivindicación de Prioridad

Estudiada la documentación pertinente, se encontró que la solicitud en cuestión no cumple con todos los requisitos legales específicamente lo concerniente a la indicación de la fecha de la prioridad reivindicada, ya que en la solicitud se indica que la fecha de la prioridad es del 04 mar. 2025, sin embargo, en el documento aportado se observa que la fecha es 03/03/2025; por otra parte, los servicios de la clase 35 solicitados hacen referencia a los servicios de venta al por mayor, los cuales no se encuentran amparados en la prioridad reivindicada, al igual que la comercialización por internet.

Por consiguiente, dando aplicación a los principios de celeridad, eficacia y economía procesal que orientan las actuaciones administrativas, esta Dirección considera que debe realizarse el estudio de registrabilidad de la marca solicitada sin tener en cuenta el derecho de prioridad invocado, por las razones anteriormente expuestas.

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	ETEK	ETEK INTERNATIONAL CORPORATION	09002045	9	41	Marca	Registrada	21 jul. 2029
Mixta	ETEK	ETEK INTERNATIONAL CORPORATION	07045675	8	35	Marca	Registrada	16 nov. 2027
Mixta	ETEK	ETEK INTERNATIONAL CORPORATION	07045671	8	42	Marca	Registrada	28 ene. 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	  



Ref. Expediente N° SD2025/0075546

Jurisprudencia

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 ETEK SHOPPING un mundo de posibilidades / ETEK, ETEK, ETEK, 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 reproduce las marcas previamente registradas, lo que se aprecia en la coincidencia en sus cadenas vocálicas y consonánticas, (**ETEK SHOPPING un mundo de posibilidades / ETEK, ETEK, ETEK**), sin que la adición de las expresiones SHOPPING un mundo de posibilidades, 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 el diseño de un diagrama de puntos unidos y 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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0075546

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; servicios de venta al por menor o al por mayor de aparatos eléctricos; servicios de agencias de importación-exportación; servicios de venta al por menor en relación con accesorios para coches; servicios de venta al por menor de artículos deportivos; servicios de venta minorista en relación con equipos audiovisuales; servicios de venta minorista en relación con hardware; comercialización por internet.

Los signos previamente registrados identifican:

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

09002045	(41): Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, en especial cursos y capacitaciones en el área de la tecnología.
-----------------	---

07045675	(35): Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, en relación con tecnología, el área informática y seguridad de la información.
-----------------	---

07045671	(42): Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador ("software"); en especial: servicios de ingeniería y consultoría informática. peritajes; diseño de sistemas informáticos y de seguridad de la información; asesoramiento en materia de ordenadores y programas de ordenador; control de calidad; conversión de datos y de programas informáticos; conversión de datos o de documentos desde un soporte físico a un soporte electrónico; duplicación de programas informáticos; diseño de software; estudios de proyectos técnicos; estudios relativos a los equipos y sistemas eléctricos y electrónicos y de telecomunicación; estudios para la elaboración de material de telecomunicación, para la transmisión de datos; instalación de programas informáticos; alquiler de software de ordenador; alquiler de ordenadores y equipos informáticos; estudio y mantenimiento de software informático; actualización de software informático; servicios de programación de ordenadores; servicios de investigación y desarrollo relativos a nuevos productos; protección de las transacciones por intranet e internet, monitoreo de sistemas de seguridad de la información.
-----------------	--

Conexidad entre los servicios de la clase 35 (marca solicitada) y los servicios de la clase 35 (marca registrada expediente 07045675)

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.

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° SD2025/0075546

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.

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 servicios relacionados considerando que las actividades amparadas por la marca registrada tienen como objetivo lograr el desarrollo de una empresa en diversas áreas, para lograr cumplir sus objetivos, en este caso se trata del desarrollo en el ámbito de los servicios comerciales, encaminados a la venta, importación y exportación de diversos productos, mediante la venta de los mismos al por menor y utilizando medios como el internet.

Conexidad entre los servicios de la clase 35 (marca solicitada) y los servicios de la clase 41 (marca registrada expediente 09002045)

En este caso, tanto la marca solicitada, como la registrada distinguen servicios relacionados con actividades deportivas y la venta al por menos de artículos deportivos, ya que la práctica de actividades deportivas requieren para su práctica algunos elementos como pueden ser equipos especializados, indumentaria o accesorios, de tal manera que pueden ser puestos a disposición del consumidor interesado en el deporte o actividades físicas, por parte del mismo centro o escuela deportiva, por lo que el consumidor, guiado por las dinámicas actuales del mercado podría encontrar razonable que estos servicios tengan un mismo origen empresarial.

Conexidad entre los servicios de la clase 35 (marca solicitada) y los servicios de la clase 42 (marca registrada expediente 07045671)

En este caso, tanto la marca solicitada, como la registrada distinguen servicios relacionados con tecnología, ya que la marca solicitada pretende amparar entre otros, servicios de venta minorista en relación con hardware, en tanto la marca registrada ampara servicios de asesoramiento en materia de ordenadores, por lo que se debe considerar, que es una práctica frecuente en el mercado que quienes brinda asesoría en materia de hardware, no se limitan a dar sus recomendaciones, sino que también venden el hardware, de tal manera que ambos servicios enmarcados en el ámbito de la tecnología y las soluciones informáticas, pueden ser puestos a disposición del consumidor interesado, a través, de los mismos canales de comercialización y divulgación como por ejemplo almacenes que integran soluciones en tecnología, por lo que el consumidor, guiado por las dinámicas actuales del mercado podría encontrar razonable que estos 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.

Resolución N° 104570

Ref. Expediente N° SD2025/0075546

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Etek Shopping un mundo de posibilidades (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Ana Linda Monroy Alvarez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Ana Linda Monroy Alvarez, 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 diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **35:** Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; servicios de venta al por menor o al por mayor de aparatos eléctricos; servicios de agencias de importación-exportación; servicios de venta al por menor en relación con accesorios para coches; servicios de venta al por menor de artículos deportivos; servicios de venta minorista en relación con equipos audiovisuales; servicios de venta minorista en relación con hardware; comercialización por internet.