

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 105347

Ref. Expediente N° SD2025/0037620

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 24 de abril de 2025, la sociedad **FUTU PRO S.A.S**, solicitó el registro de la Marca **ETERNAT** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066 del 3 de mayo de 2025, la sociedad **ETERNA S.A.** presentó oposición con fundamento en el Literal a) Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

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

Teniendo en cuenta que el elemento que predomina en la marca solicitada es el nominativo, encontramos que el cotejo marcario debe efectuarse sobre las denominaciones ETERNA/ ETERNAT. De la comparación de dichas expresiones, tenemos que son completamente similares desde el aspecto visual. Veamos:

Dicha similitud se ve agravada por el hecho de que la marca solicitada ETERNAT (mixta) no cuenta con elementos adicionales distintivos que permitan diferenciarla visualmente de la marca registrada ETERNA. Por ello, existe el riesgo inminente de que el consumidor al ver las marcas en el mercado- incurra en confusión directa e indirecta.

En efecto, la marca solicitada ETERNAT (Mixta) reproduce seis (6) de las seis (6) letras, tres (3) de las tres (3) vocales y tres (3) de las tres (3) consonantes de las marcas de mi representada. Adicionalmente, ambas marcas cuentan con la misma raíz y secuencia vocálica.

De lo anterior se desprende que la marca solicitada NO cuenta con elementos adicionales que le otorguen distintividad y permitan su diferenciación de la marca de mi representada. Por ello, existe un riesgo de confusión inminente y, consecuentemente, la marca solicitada ETERNAT (Mixta) debe ser negada.

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

¹ 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

Ref. Expediente N° SD2025/0037620

A la luz de la anterior jurisprudencia, ese Despacho debe tener en cuenta que, de concederse el registro de la marca solicitada ETERNAT (mixta) para identificar productos relacionados con aquellos identificados por la familia de marcas ETERNA, se estarían afectando no solo los intereses de ETERNA S.A., sino también los de los consumidores, quienes relacionarían inmediatamente las marcas en conflicto, pensando que la marca ETERNAT (mixta) es una nueva marca de la familia de marcas ETERNA de ETERNA S.A.

Analizados los productos identificados por las marcas en conflicto se desprende que los mismos son claramente sustituibles y complementarios, al tiempo que existe la posibilidad de que el consumidor llegue a pensar que éstos provienen del mismo empresario, dado que ambas marcas identifican productos alimenticios. Por lo tanto, en el presente caso, los productos que se identifican con las marcas en conflicto no sólo se encuentran dentro de clases relacionadas, sino que, a la luz de la citada jurisprudencia, guardan una clara relación de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad. Veamos: (...)

Tal y como se demostró previamente, la marca solicitada ETERNAT (mixta) se ofrecerá en el mismo mercado en que se ofrecen los productos ETERNA y están dirigidos al mismo consumidor. Por lo tanto, al público se le creará confusión directa, desde el punto de vista de los productos, e indirecta, sobre el origen de éstos, ya que pensará que los productos identificados por la marca ETERNAT (mixta) forman parte de una nueva línea de productos de ETERNA S.A. y los adquirirá confiado en que éstos son ofrecidos por ella. (...)

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

“(...) Frente a los argumentos presentados por el apoderado de la sociedad ETERNA SA, encuentro innecesario mencionar que la marca pertenece a una familia de marcas de diferentes productos que tienen la misma denominación, sin embargo me sirve como base para demostrar la razón que nos atañe al solicitar el registro de la marca ETERNAT (mixta) en la clase 3 de la clasificación internacional de Niza, ya que mi representada, posee en el momento varias marcas en proceso y otras ya registradas que no vienen al caso que nos atañe, debido a que mi representada es un laboratorio que manufactura productos cosméticos y para el bienestar de la salud, y su nicho de mercado y sitios de comercialización son muy distintos de los nichos de mercado y sitios de distribución masiva de la marca ETERNA, los productos de la sociedad FUTU PRO SAS, solo se pueden adquirir a través del sitio web y de E-commerce de nuestro distribuidor exclusivo ELITE NUTRITION SAS, y no se encuentran ni en almacenes de cadena ni en sitios de consumo masivo como los de la marca ETERNA, que hace presencia fuerte en el área del aseo en general, dos nichos y mercados objetivos completamente distintos, como lo demostrare en los argumentos de este escrito.

El apoderado de la sociedad que presento la oposición, no reconoció el suficiente valor distintivo a los elementos figurativos o gráficos del signo solicitado a registro, los consumidores en la mayoría de los casos tradicionales, no solicitan los productos al tendero, los toman de las góndolas o mostradores luego de apreciar la marca de manera íntegra e identificarla seguramente, más por la composición del signo en conjunto, su nombre, isotipo y logo, que por denominaciones o literatura, para nuestro caso en particular, las ventas de nuestros productos se realizan a través de canales digitales, redes sociales, dropshipping, ventas por internet, donde los logotipos, los isotipos, la identidad de marca y corporativa son fundamentales, además no los pueden adquirir, en ninguna página distinta de la de nuestro aliado distribuidor exclusivo ELITE NUTRITION SAS, ya que es el DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO de todos los productos que la empresa FUTU PRO SAS, saca al mercado, Así las cosas, no existe posibilidad alguna, que un cliente, comprador de los productos de la marca opositora, ingrese a nuestra página web o redes sociales buscando uno de los productos de la marca ETERNA SA, ni mucho menos que uno de nuestros clientes

Ref. Expediente N° SD2025/0037620

objetivos ingrese a la web redes sociales o almacenes de cadena, o que busque nuestros productos en las redes o páginas de la sociedad opositora, además, para complementar lo planteado, tenemos que decir con plena certeza que, no existe la más mínima posibilidad que los clientes o consumidores de los productos de la sociedad opositora, se confundan o busquen adquirir los productos cosméticos o de bienestar para la salud, amparados bajo la marca ETERNAT, que comprenden entre otros suplementación y productos de salud natural, como resveratrol, colágeno, magnesio, melena de león, biotina, entre otros.

Aunque ambas marcas coincidan en Clase 3, los públicos objetivos, canales de distribución y usos de los productos son diferentes:

- *ETERNA: consumidor masivo de productos de aseo y hogar.*
- *ETERNAT: consumidor de nicho, preocupado por el bienestar, la nutrición y la salud preventiva.*

Esto elimina el riesgo de sustituibilidad real, ya que nuestros productos son productos para el bienestar y la salud cosmética y no productos masivos de aseo y productos para el aseo en general que son los que distinguen a la marca opositora y que son los que se distribuyen con la marca de la sociedad opositora, lo que implica que se debe: realizar un juicioso, integral e imparcial examen de los signos que se solicitan para registro, para resolver objetivamente la controversia planteada.

Si bien reconocemos la existencia de la familia de marcas “ETERNA”, consideramos que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, en razón de las diferencias gráficas, conceptuales, fonéticas y de mercado que detallamos a continuación (...)

Diferencias conceptuales

- *Eterna → evoca únicamente la idea de permanencia o eternidad.*
- *ETERNAT → surge de la fusión de Eter + Natural, lo cual altera radicalmente el concepto, transmitiendo salud, longevidad y conexión con la naturaleza.*

Esto genera una distancia ideológica clara entre ambas marcas, evitando confusión en la mente del consumidor final y del público objetivo de cada marca.

Carácter distintivo propio

La marca ETERNAT (mixta) cumple con los requisitos de distintividad establecidos en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que:

- *No es genérica ni descriptiva.*
- *Posee un diseño gráfico diferenciador.*
- *Evoca un concepto único, distinto al de las marcas de la oposición.*

Para reforzar los anteriores argumentos me permito anexar el siguiente cuadro comparativo de los productos y logos que el consumidor y cliente final vera al comparar nuestras marcas y productos (...)

De la lectura detallada del acto recurrido, se evidencia que el estudio de los signos se realizó de una forma fragmentada, en donde las conclusiones se concentraron en una pequeña parte del elemento nominativo y su estructura gramatical, omitiendo las expresiones adicionales, que para los signos confrontados son varias, además de las diferencias existentes en los aspectos figurativos de las marcas del mercado sería totalmente diferente al tener en cuenta el signo pretendido en su integridad y no fraccionándolo y reduciéndolo en una pequeña parte. (...)

Ref. Expediente N° SD2025/0037620

Por último, pero no menos importante, es imperativo analizar que existen varias marcas que contienen en común la expresión “ETERNA” en su parte denominativa, signos distintivos que se encuentran registrados en diferentes clases de la clasificación internacional de NIZA y no siendo todos de la familia de marcas de la marca opositora ETERNA SA, coexisten pacíficamente en el mercado teniendo en cuenta que dichas marcas si son fonéticamente idénticas a la marca de la sociedad que presenta la oposición, sin embargo han coexistido, debido a que sus mercados objetivos y diferencias figurativas no permiten que exista confusión, mismo caso que ocurre con la expresión ETERNAT, que pretendemos registrar.

Así las cosas, con base en todo lo expuesto a lo largo de este escrito, al estudiar los signos en disputa, consideramos que NO concurren los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en la Decisión 486, por cuanto, una vez analizado el conjunto marcario, no se cumple con el requisito de que el signo solicitado sea idéntico o similar a uno previamente solicitado o registrado anteriormente, por cuanto la marca solicitada por mi representada es suficientemente distintiva en relación con la marca ya registrada. (...)”

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

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0037620

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado con oposición para identificar productos de la Clase 3 Internacional.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 - Confundibilidad con marcas previamente registradas.

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	ETERNA	ETERNA S.A.	06038004	8	3	Marca	Registrada
Mixta	ETERNA		06037997	8	21	Marca	Registrada
Nominativa	ETERNA		SD2016/0025135	10	3, 9, 10, 19, 21, 24	Marca	Registrada
Mixta	ETERNA		SD2016/0025552	10	1, 3, 9, 10, 17, 19, 21, 24	Marca	Registrada
Mixta	ETERNA BIO		SD2020/0023027	11	3	Marca	Registrada
Mixta	Con Sentido por ETERNA		SD2021/0118895	11	3, 5, 16, 18, 21, 28, 31	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado

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 (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° SD2025/0037620



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 “**ETERNAT**” representada en una tipografía decorativa delgada, en donde se recorta en tamaño la primera parte del vocablo “ETER” y se ubica encima de una barra horizontal, así como se recorta la mitad de la letra “R”.



Por su parte, los signos opositores son tanto de naturaleza nominativa como mixta, compuestos por la expresión “**ETERNA**”, acompañada de otras como “**BIO**” o “**CONSENTIDO**”, y representada en tipografías decorativas con relleno y dentro de varios círculos unidos de fondo.

Familia de marcas:

El hecho que la sociedad **ETERNA S.A.** incluya de forma reiterada la misma expresión “**ETERNA**” en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas, debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene



Ref. Expediente N° SD2025/0037620

el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”⁴.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables 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 (...)”⁵.

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*

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

⁵ 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° SD2025/0037620

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.

Comparación entre marcas mixtas y nominativas:

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

"La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos.

A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realizando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- I. Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo, forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Ref. Expediente N° SD2025/0037620

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- II. *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*"

Prevalencia del elemento nominativo

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

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

***f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.*"⁶**

Análisis comparativo frente a la familia de marcas de titularidad de la sociedad ETERNA S.A.:

Se debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Al analizar los signos confrontados, se observa que es el elemento nominativo de cada signo 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.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la denominación común de la familia de marcas "**ETERNA**", sin que la T adicional al final del

⁶ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0037620

signo lo diferencie del opositor, al mantener una unidad ortográfica y fonética casi idéntica, y al no representar una variación real desde el plano conceptual.

Entonces, al cotejar los signos **ETERNAT vs ETERNA**, se observa que son ortográfica y fonéticamente similares en la medida en que el signo solicitado reproduce el elemento preponderante de la marca registrada, esto es su denominación, variando su composición por la inclusión de la consonante “T”, modificación casi imperceptible dada la ubicación de dicho grafema en el conjunto analizado, sin que cuenten con elementos adicionales determinantes de diferenciación, luego las semejanzas señaladas producen una fuerte similitud fonética al ser articulados por el público consumidor.

Por otro lado, desde el plano conceptual, si bien la sociedad solicitante manifiesta que existe una diferencia en tanto la partícula “**NAT**” refiere a “natural”, esta Dirección considera que no se trata de una diferencia que sea percibida por el consumidor dada la abreviación y la preponderancia de la expresión “**ETERNA**” y su significado que es compartido con el de la denominación de la familia de marcas opositora. Y aún si se llegara a considerar dicha diferencia, la partícula “**NAT**” resulta débil en tanto evocativa de los productos de la clase 3, significando un origen natural de estos, por lo que no otorga distintividad real al signo que los diferencie en el mercado.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Esta reproducción parcial, lleva a que en una visión de conjunto los consumidores se dejen llevar por impresiones generales entre los signos, que en este caso determinan la confundibilidad.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

(3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

Por su parte los signos confrontados identifican:

Expedientes

Productos y servicios

06038004

(3): preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

06037997

(21): utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con

Resolución N° 105347

Ref. Expediente N° SD2025/0037620

excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

SD2016/0025135 (3): líquidos para fregar, jabones líquidos, líquidos limpiaparabrisas, líquidos para el baño, lava loza, cera para pisos, varsol, productos blanqueadores, paños impregnados para la limpieza, pañitos húmedos.

(9): guantes industriales, guantes de alta resistencia y de contaminación cruzada.

(10): guantes látex, de nitrilo y vinilo, dispositivos de infusión, de respiración, de laboratorio clínico y de urología, tetinas (chupos).

(19): pisos de caucho.

(21): escobas de plumas, escobas mecánicas, escobas tipo cepillo de madera, escobas mecánicas no eléctricas para alfombras, escobas, mopas, cupos para mopas, escurridores para mopas, estrujadores de mopas, traperos, recogedores, cepillos de lavado, barrenderos, de limpieza, paños para desempolvar y paños de limpieza (trapos de limpieza); esponjas abrasivas para la cocina, metálicas de limpieza, de limpieza en general, guantes para el hogar o para uso doméstico, cocina, lavandería y baños.

(24): paños de cocina.

SD2016/0025552 (1): plástico no procesado para la industria.

(3): líquidos para fregar, jabones líquidos, líquidos limpiaparabrisas, líquidos para el baño, lava loza, cera para pisos, varsol, productos blanqueadores, paños impregnados para la limpieza, pañitos húmedos.

(9): guantes industriales, guantes de alta resistencia y de contaminación cruzada.

(10): guantes látex, de nitrilo y vinilo, dispositivos de infusión, de respiración, de laboratorio clínico y de urología, tetinas (chupos)..

(17): caucho para la industria y manufactura, materiales de plástico para la construcción.

(19): pisos de caucho.

(21): escobas de plumas, escobas mecánicas, escobas tipo cepillo de madera, escobas mecánicas no eléctricas para alfombras, escobas, mopas, cupos para mopas, escurridores para mopas, estrujadores de mopas, traperos, recogedores, cepillos de lavado, barrenderos, de limpieza, paños para desempolvar y paños de limpieza (trapos de limpieza); esponjas abrasivas para la cocina, metálicas de limpieza, de limpieza en general, guantes para el hogar o para uso doméstico, cocina, lavandería y baños.

Ref. Expediente N° SD2025/0037620

(24): paños de cocina.

SD2020/0023027 (3): limpiadores para uso doméstico, preparaciones para limpiar cristales, vidrios y superficies, desengrasantes, preparaciones desengrasantes para uso doméstico, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, detergente líquido, suavizante para prendas textiles, jabones para uso doméstico, jabones detergentes, lavalozas, limpiador de pisos, limpiadores multiusos, jabón líquido para lavar la loza, jabones en crema.

SD2021/0118895 (3): cosméticos para animales; desodorizantes para mascotas; fragancias para mascotas; champús para mascotas; acondicionadores; productos para lavar perros [champús]; cremas humectantes; pastas de dientes; productos cosméticos para el cuidado de la piel de los perros, a saber, limpiador de patas, desenredante de pelo; perfume de mascotas; pañitos húmedos para mascotas, a saber, toallitas impregnadas con preparaciones de limpieza para mascotas; quitálágrimas, a saber, pañitos para limpiar lagrimal; líquidos limpiadores de pisos; espumas limpiadoras; ambientadores para mascotas, a saber, desodorizantes para mascotas..

(5): collares antipulgas; preparaciones para el tratamiento de pulgas y garrapatas para mascotas; medicamentos para la prevención del gusano del corazón para mascotas; limpiadores médicos para piel y heridas; lavados medicados para animales; productos medicados para el cuidado de mascotas, a saber, champús, acondicionadores, enjuagues para los oídos, lociones medicinales para la piel y el cabello, sprays medicados para la piel y el cabello, polvos mediados para la piel y el cabello, spray desodorante, spray tónico para la piel contra la picazón, aceite tónico medicinal para la piel, repelentes de insectos, spray para pulgas y garrapatas para perros, barras de champú natural para pulgas y garrapatas, spray y concentrado natural para el control de pulgas, garrapatas y mosquitos, concentrado natural para el control de plagas, tónico medicado para la piel y spray contra la picazón, aceite tónico para la piel para el tratamiento de primeros auxilios de llagas y heridas, protectores solares medicados, toallitas pre-humedecidas medicadas, preparaciones de limpieza del tipo de cosméticos medicados, vendajes líquidos, aerosoles antisépticos, lociones para puntos calientes y aerosoles para moscas; champús medicados para mascotas; productos medicados para el cuidado de la piel; spray bucal, a saber, enjuagues bucales para uso veterinario; desinfectantes; eliminador de olores; desodorizador de arena de gatos, a saber, preparaciones desodorantes para bandejas de arena higiénica para animales de compañía; ambientadores para mascotas, a saber, sprays desodorizantes de ambiente; líquidos educadores sanitarios y para no morder; tapetes de entrenamiento, a saber, almohadillas absorbentes desechables para el adiestramiento de mascotas.

(16): bolsas de plástico para desechar los desechos de las mascotas.

Ref. Expediente N° SD2025/0037620

(18): arneses; bolsas y bolsos para transportar animales; correas para animales; collares para animales; ropa para mascotas; lazos para el pelo de mascotas.

(21): jaulas para transportar mascotas; herramientas de aseo para mascotas, a saber, peines y cepillos; cepillos de dientes para mascotas; peines para quitar el pelo muerto de mascotas; cepillos de muda para mascotas; recipientes de almacenamiento domésticos para alimentos para mascotas; tazones para mascotas; platos para mascotas; palas para la eliminación de desechos de mascotas; guantes para mascotas; rodillos quitapelusas; esponjas para baño y esponjas de limpieza.

(28): juguetes para mascotas.

(31): alimentos para animales; golosinas comestibles para mascotas; bebidas para mascotas; alimentos para mascotas; snacks para mascotas, comida de mascotas; arena higiénica para animales domésticos.

Análisis de conexidad competitiva de la clase 3° solicitada con oposición, frente a las clases 3° opositoras:

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso no se da ninguno de los presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación.

Identidad: De acuerdo a los factores de conexidad competitiva es posible concluir que existe una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los signos opositores, no solo en razón a que se encuentran en la misma sección de la clasificación internacional (Clase. 3°), sino también en virtud a la identidad de “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales”.

Siendo entonces los bienes en contraposición, dirigidos a satisfacer las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que al ser los mismos existe una presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos, pues son productos idénticos.

Conclusión

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **ETERNA S.A.**

Resolución N° 105347

Ref. Expediente N° SD2025/0037620

frente a la clase 3 solicitada.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **ETERNAT** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por la sociedad **FUTU PRO S.A.S**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad solicitante del registro **FUTU PRO S.A.S** y a la sociedad opositora **ETERNA S.A.**, 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 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 11 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

