

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 934

Ref. Expediente N° SD2025/0101137

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 1 de octubre de 2025, CSIETE GROUP S.A.S., solicitó el registro de la Marca 7WAY SECURITY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1081, 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

¹ **42:** Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de hardware y software, software como servicio (SaaS) y plataforma como servicio (PaaS), servicios de seguridad digital y seguridad de la información, servicios de ciberseguridad, servicios de vigilancia electrónica de información, servicios de tecnología de la información, diseño y desarrollo de software de control, regulación y vigilancia de sistemas y diseño y desarrollo de software operativo de redes virtuales privadas (VPN), desarrollo de software de controladores y sistemas operativos, servicios de auditoría de calidad, asesoramiento en tecnologías de la información; cifrado, descifrado y autenticación de información, mensajes y datos, consultas en materia de tecnología de la información, pruebas de intrusión (Pentesting) a todo tipo de plataformas y software, ejercicios especializados de RedTeam para el sector financiero, análisis forense y de malware para el ámbito corporativo, servicios de respuesta a incidentes de seguridad informática, ciberataques o brechas de seguridad, inteligencia de amenazas e investigaciones digitales.

Ref. Expediente N° SD2025/0101137

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.

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	2WAY Goodwill Consulting	2WAYCOMM SAS	15302492	10	35	Marca	Registrada	19 sept. 2026
Mixta	2WAY	2WAYCOMM SAS	15302401	10	35	Marca	Registrada	01 nov. 2026

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0101137

El signo solicitado	La marca registrada
	  PANTONE 5425U CMYK: 30 - 4 - 0 - 31 RGB: 128 - 161 - 162 HTML: 80A1B6 PANTONE 540U CMYK: 100 - 55 - 0 - 55 RGB: 100 - 52 - 103 HTML: D03767 PANTONE 3965U CMYK: 8 - 0 - 100 - 0 RGB: 243 - 234 - 0 HTML: F3EAD0

Jurisprudencia

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

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

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.



Ref. Expediente N° SD2025/0101137

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados 7WAY SECURITY, 2WAY Goodwill Consulting, 2WAY son similarmente confundibles.

Lo anterior, tomando en cuenta que tanto la marca solicitada como los antecedentes traídos a colación integran el vocablo “WAY” junto a una cifra numérica 7WAY/2WAY, hecho que los hace ortográficamente similares. Por otra parte, al pronunciar los elementos **7WAY/2WAY - 7WAY/2WAY - 7WAY/2WAY - 7WAY/2WAY** estos emiten un sonido similar dados las consonantes, vocales y cifras que los integran, hecho que acrecienta el riesgo de confusión a tal punto que no pueden coexistir de manera pacífica sin generar riesgo de confusión.

Finalmente, si bien la marca solicitada integra dentro de su conjunto la expresión SECURITY y un arte particular estos elementos per se no logran diluir el riesgo de confusión existente pues dadas las similitudes es posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una variación de las marcas que ya conoce, hecho contrario a la realidad.

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:

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de hardware y software, software como servicio (SaaS) y plataforma como servicio (PaaS), servicios de seguridad digital y seguridad de la información, servicios de ciberseguridad, servicios de vigilancia electrónica de información, servicios de tecnología de la información, diseño y desarrollo de software de control, regulación y vigilancia de sistemas y diseño y desarrollo de software operativo de redes virtuales privadas (VPN), desarrollo de software de controladores y sistemas operativos, servicios de auditoría de calidad, asesoramiento en tecnologías de la información; cifrado, descifrado y autenticación de información,

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° SD2025/0101137

mensajes y datos, consultas en materia de tecnología de la información, pruebas de intrusión (Pentesting) a todo tipo de plataformas y software, ejercicios especializados de RedTeam para el sector financiero, análisis forense y de malware para el ámbito corporativo, servicios de respuesta a incidentes de seguridad informática, ciberataques o brechas de seguridad, inteligencia de amenazas e investigaciones digitales.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente

Servicios

15302492 **Clase 35:** publicidad, promoción de ventas; campañas publicitarias; asesoramiento y consultoría en negocios comerciales y estrategia comercial; investigación de mercado; consultoría en investigación de mercado; consultoría en gestión corporativa y gestión de negocios; consultoría en riesgos comerciales; marketing empresarial; mercadeo; servicios de análisis de información pública, búsqueda, compilación, procesamiento y análisis de datos e información para terceros; compilación de información estadística; investigación comercial; búsquedas de negocios; compilación de estadísticas de empresas y de información comercial.

15302401 **Clase 35:** publicidad, promoción de ventas; campañas publicitarias; asesoramiento y consultoría en negocios comerciales y estrategia comercial; investigación de mercado; consultoría en investigación de mercado; consultoría en gestión corporativa y gestión de negocios; consultoría en riesgos comerciales; marketing empresarial; mercadeo; servicios de análisis de información pública, búsqueda, compilación, procesamiento y análisis de datos e información para terceros; compilación de información estadística; investigación comercial; búsquedas de negocios; compilación de estadísticas de empresas y de información comercial.

Conexidad entre los servicios de la clase 35 internacional y los servicios de la clase 42 internacional (Principio de Razonabilidad y Complementariedad)

Esta Dirección observa de manera inicial que existe conexidad competitiva entre las clases en comento tomando en cuenta que para la prestación de los servicios destinados al “*análisis de información pública, búsqueda, compilación, procesamiento y análisis de datos e información para terceros; compilación de información estadística; investigación comercial*” se requiere ***necesariamente*** los servicios de la clase 42 internacional, relacionados con “*servicios de auditoría de calidad, asesoramiento en tecnologías de la información; cifrado, descifrado y autenticación de información, mensajes y datos, consultas en materia de tecnología de la información*”, pues sin estos no se podría cumplir con la correcta prestación, de allí a que sean complementarios.

Por otra parte, dada la similitud de los signos es posible que el consumidor de manera razonable interprete que la marca solicitada para la clase 42 internacional es una ampliación del nicho comercial de los signos antecedentes enfocado en los servicios de investigación relacionados con el procesamiento de información que puede ser recopilada a partir de las prestaciones de la clase 35 internacional, lo cual no es cierto.

Por lo tanto, la decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el público asocie un mismo origen empresarial a prestaciones de empresarios distintos, a su vez, frente a los competidores en el mercado existe el deber de impedir que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

Resolución N° 934

Ref. Expediente N° SD2025/0101137

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”⁵.

En este orden de ideas, al aplicar la teoría antes mencionada (interdependencia), que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan los servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los servicios que identifican, lo cual no se da en el presente caso.

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 7WAY SECURITY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por CSIETE GROUP S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a CSIETE GROUP S.A.S., 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 5 de enero de 2026

⁵ COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004).

⁶ **42:** Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de hardware y software, software como servicio (SaaS) y plataforma como servicio (PaaS), servicios de seguridad digital y seguridad de la información, servicios de ciberseguridad, servicios de vigilancia electrónica de información, servicios de tecnología de la información, diseño y desarrollo de software de control, regulación y vigilancia de sistemas y diseño y desarrollo de software operativo de redes virtuales privadas (VPN), desarrollo de software de controladores y sistemas operativos, servicios de auditoría de calidad, asesoramiento en tecnologías de la información; cifrado, descifrado y autenticación de información, mensajes y datos, consultas en materia de tecnología de la información, pruebas de intrusión (Pentesting) a todo tipo de plataformas y software, ejercicios especializados de RedTeam para el sector financiero, análisis forense y de malware para el ámbito corporativo, servicios de respuesta a incidentes de seguridad informática, ciberataques o brechas de seguridad, inteligencia de amenazas e investigaciones digitales.



Resolución N° 934

Ref. Expediente N° SD2025/0101137



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

