

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25074

Ref. Expediente N° SD2025/0099538

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, CMX SAS, solicitó el registro del Lema Comercial Tu Market de bienestar (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1086, 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,

¹ **35:** Venta de productos estéticos, cosméticos y de aseo y limpieza para uso personal en tiendas especializadas; compra, venta, importación, distribución y comercialización de productos especializados de estética de uso humano en establecimientos especializados; gestión de negocios comerciales; administración comercial.

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0099538

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 la marca registrada

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	EL MARKET SHOP DEL BIENESTAR	AXIAL SDE S.A.S.	SD2020/0052262	11	35, 39	Marca	Registrada	19 mar. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
Tu Market de bienestar	

•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° SD2025/0099538

Jurisprudencia

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, 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 comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro **“Tu Market de bienestar”** se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

La Dirección encuentra que los signos bajo estudio, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan equivalencias susceptibles de generar confusión en el público consumidor.

En efecto, se observa que el signo solicitado **Tu Market de bienestar** presenta similitudes ortográficas y conceptuales respecto de los elementos nominativos de la marca registrada que hacen parte del conjunto marcario pese a su ubicación y disposición dentro del mismo, así: **Tu Market de bienestar / EL MARKET SHOP DEL BIENESTAR** toda vez que, como se puede evidenciar, el signo solicitado transcribe de forma parcial las expresiones arbitrarias **MARKET / BIENESTAR** que conforman la marca registrada y pese a la variación de los elementos nominativos, los signos confrontados son ideológicamente semejantes toda vez que evocan una misma idea respecto de un “establecimiento comercial orientado al bienestar”.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, al ser articuladas las denominaciones cotejadas **Tu Market de bienestar / EL MARKET SHOP DEL BIENESTAR**, se evidencia que generan un impacto sonoro muy similar en razón a la disposición de los grafemas utilizados.

Por lo anterior, los consumidores pueden llegar a considerar por error que el signo solicitado es una innovación y/o variación de la marca registrada, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Ref. Expediente N° SD2025/0099538

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 35: Venta de productos estéticos, cosméticos y de aseo y limpieza para uso personal en tiendas especializadas; compra, venta, importación, distribución y comercialización de productos especializados de estética de uso humano en establecimientos especializados; gestión de negocios comerciales; administración comercial.

El signo registrado identifica:

Expediente SD2020/0052262, Clase 35: Servicios de abastecimiento para terceros; suministro de información comercial a través de sitios Web. Reagrupamiento de productos diversos (con excepción de transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; la actividad de una empresa comercial, cuya función primordial se la venta de mercancías. Difusión de publicidad por Internet para terceros; difusión de publicidad para terceros a través de redes de comunicación electrónica en línea; promoción, publicidad y marketing de sitios web en línea; publicidad por Internet para terceros; publicidad de sitios web comerciales; publicidad a través de una red informática; servicios de publicidad, marketing y promoción; servicios de publicidad y promoción de ventas.

Relación servicios Clase 35 Razonabilidad

De la anterior relación de servicios, se establece que el signo solicitado pretende amparar servicios que no solo pertenecen a la misma clase de los servicios distinguidos por la marca registrada para la **Clase 35**, sino que además, los servicios que pretende amparar el signo solicitado presentan conexidad con los servicios que protege la marca que sirve de antecedente, teniendo en cuenta que presentan las mismas finalidades, más aún y si se tiene en cuenta que los servicios pretendidos como son entre otros: *“la venta de cosméticos, compra, importación, distribución y comercialización de dichos productos”*, guardan una estrecha conexidad con los servicios que protege la marca fundamento 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° SD2025/0099538

la negación, como son los de: *“abastecimiento para terceros y el suministro de información comercial a través de sitios web”*, en la medida en que todos ellos forman parte de una misma cadena de valor orientada a la actividad comercial. En efecto, así mismo los servicios a reivindicar: *“la gestión y administración de negocios comerciales vinculados al sector estético”* se complementan de manera directa con los servicios que identifica la marca registrada como es: *“el reagrupamiento de productos diversos”* toda vez que les permite a los consumidores examinarlos y adquirirlos con facilidad.

En consecuencia, de permitir el registro del signo solicitado y dada la similitud del componente nominativo en los signos analizados, es razonable que los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente puedan identificar el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

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 del Lema Comercial Tu Market de bienestar (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por CMX SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a CMX 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 abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **35:** Venta de productos estéticos, cosméticos y de aseo y limpieza para uso personal en tiendas especializadas; compra, venta, importación, distribución y comercialización de productos especializados de estética de uso humano en establecimientos especializados; gestión de negocios comerciales; administración comercial.

Ref. Expediente N° SD2025/0099538

