

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39211

Ref. Expediente N° SD2025/0115411

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 6 de noviembre de 2025, Valeria Montoya Botero, solicitó el registro de la Marca ECLIPSUAL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 3, 4, 21 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087, 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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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 3: Aromas para fragancias; aromas para uso doméstico; aromas [aceites esenciales]; aceites perfumados; aguas perfumadas; ceras perfumadas; cremas perfumadas; jabones perfumados; perfumes de ambiente; perfumes líquidos; perfumes, incluidos productos para perfumar el ambiente para uso doméstico; aguas perfumadas para la ropa; ambientadores de interior [preparaciones perfumadas]; ceras derretidas perfumadas; productos cosméticos; aceites de aromaterapia; aceites esenciales; aceites etéreos.

4: Velas perfumadas; velas aromáticas; velas de cera; velas y mechas de iluminación.

21: Peines; esponjas exfoliantes para la piel; esponjas de baño; cepillos para la limpieza facial, eléctricos o no; cepillos; guantes exfoliantes para la piel; utensilios cosméticos.

25: Ropa; pijamas; pijamas de señora; pijamas de punto; pijamas para adultos; camisas de dormir; prendas de dormir; prendas para dormir; ropa de dormir; ropa para dormir; ropa de dormir de señora; shorts; bragas short; baggies [shorts cortos sueltos]; conjuntos de short y camiseta; blusas [prendas de vestir]; blusas de manga larga; blusas de manga corta; blusas de espalda descubierta; blusas de tirantes; blusas camiseras.

Ref. Expediente N° SD2025/0115411

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
Nominativa	CUTTER ECLIPSE	United Industries Corporation	SD2022/0076150	11	4, 5, 11, 21	Marca	Registrada	01/07/2032
Mixta	eclipse	CIMA NUTRICION COLOMBIA S.A.S.	SD2017/0082396	11	3	Marca	Registrada	06/10/2028

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:

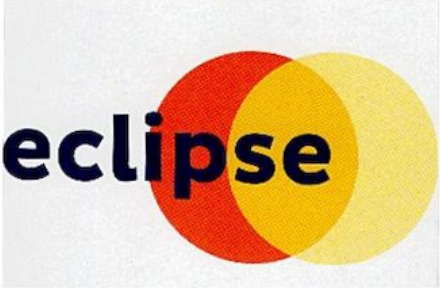
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. 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° SD2025/0115411

El signo solicitado	La marca registrada
ECLIPSUAL	 CUTTER ECLIPSE

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 0110-IP-2013 señala lo siguiente:

“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

Esta Dirección encuentra que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente. En efecto, los signos son idénticos en el campo

Ref. Expediente N° SD2025/0115411

ideológico, toda vez que son sinónimos, ya que ambos corresponden al término **ECLIPSE**. Así la marca solicitada se encuentre en inglés **ECLIPSUAL** (eclipse) y contenga otros elementos gráficos estos no logran quebrantar la similitud existente.

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 estas, lo cual llevaría al consumidor a deducir erradamente que el signo solicitado es una línea de productos dispuesta en el mercado por el mismo empresario (confusión indirecta), o que los signos guardan una relación comercial.

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:

3: Aromas para fragancias; aromas para uso doméstico; aromas [aceites esenciales]; aceites perfumados; aguas perfumadas; ceras perfumadas; cremas perfumadas; jabones perfumados; perfumes de ambiente; perfumes líquidos; perfumes, incluidos productos para perfumar el ambiente para uso doméstico; aguas perfumadas para la ropa; ambientadores de interior [preparaciones perfumadas]; ceras derretidas perfumadas; productos cosméticos; aceites de aromaterapia; aceites esenciales; aceites etéreos.

4: Velas perfumadas; velas aromáticas; velas de cera; velas y mechas de iluminación.

21: Peines; esponjas exfoliantes para la piel; esponjas de baño; cepillos para la limpieza facial, eléctricos o no; cepillos; guantes exfoliantes para la piel; utensilios cosméticos.

25: Ropa; pijamas; pijamas de señora; pijamas de punto; pijamas para adultos; camisas de dormir; prendas de dormir; prendas para dormir; ropa de dormir; ropa para dormir; ropa de dormir de señora; shorts; bragas short; baggies [shorts cortos sueltos]; conjuntos de short y camiseta; blusas [prendas de vestir]; blusas de manga larga; blusas de manga corta; blusas de espalda descubierta; blusas de tirantes; blusas camiseras.

Los signos previamente registrados identifican:

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° SD2025/0115411

Expediente: SD2022/0076150, clase 4: Velas (iluminación); velas que contienen repelente de insectos.

5: Insecticidas; pesticidas; ungüentos antiprurito; repelentes de insectos.

11: Faroles eléctricos para repeler insectos.

21: Recipientes difusores para repelentes de insectos; dispositivos eléctricos para atraer y eliminar insectos; difusores eléctricos para repelentes de insectos; trampas para moscas; trampas para insectos.

Expediente: SD2017/0082396, clase 3: Producto cosmético.

Conexidad productos de la clase 3

De la anterior relación de productos clasificados en la clase 3 y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican productos que pertenecen al mismo género (productos cosméticos). Es así que, de permitirse el registro del signo solicitado, los consumidores no dispondrían de los elementos necesarios y suficientes para diferenciar, el producto y el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad.

Conexidad productos de la clase 4

Observando los productos clasificados en la clase 4 y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican productos que pertenecen al mismo género (velas). Es así que, de permitirse el registro del signo solicitado, los consumidores no dispondrían de los elementos necesarios y suficientes para diferenciar, el producto y el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad.

Conexidad entre productos de la clase 3 y la clase 25 razonabilidad

De acuerdo a los factores de conexidad competitiva, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado para la **Clase 25** y los que distingue la marca registrada para la **Clase 3**, pese a que se refieren a artículos incluidos en diferentes secciones de la clasificación internacional, teniendo en cuenta las prácticas habituales en el mercado, puede inducir a los consumidores en falsas asociaciones y asumir como razonable, que tanto los productos pretendidos por el signo solicitado, como los que protege la marca fundamento de la negación, provienen del mismo empresario, por tratarse de productos que se utilizan de forma conjunta, en el arreglo personal.

Conexidad entre productos de la clase 3 y la clase 21 complementariedad

Vista la cobertura de los signos enfrentados (3, 21), en atención a los factores de conexión competitiva, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de que ampara la marca registrada gracias a su complementariedad.

En efecto, se observa que los productos de las clases 3 y 21 suelen usarse en conjunto en forma complementaria.

Igualmente, es usual que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos en este caso ampliar a la clase 3, en este caso ha decidido ampliar a productos del mismo sector y que manejan los mismos medios de comercialización, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

Ref. Expediente N° SD2025/0115411

Existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos y/o servicios, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único 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 mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca ECLIPSUAL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Valeria Montoya Botero, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca ECLIPSUAL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Valeria Montoya Botero, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca ECLIPSUAL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Valeria Montoya Botero, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Negar el registro de la Marca ECLIPSUAL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Valeria Montoya Botero, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar de esta resolución a Valeria Montoya Botero, 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

Resolución N° 39211

Ref. Expediente N° SD2025/0115411

Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO SEXTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS