

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70147

Ref. Expediente N° SD2025/0004890

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 23 de enero de 2025, DISCOMERX LTDA, solicitó el registro de la Marca Electrolipet (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061, 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

¹ 31: Bebidas para animales; bebidas para animales de compañía; bebidas para gatos; bebidas para perros; productos alimenticios y bebidas para animales; alimentos equilibrados para animales; alimentos para animales; alimentos para animales con extractos botánicos; alimentos para animales de compañía; alimentos para animales domésticos; alimentos para cachorros; fortificantes para la alimentación animal; sustancias alimenticias fortificantes para animales.

Ref. Expediente N° SD2025/0004890

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 marca (s) previamente registrada (s)

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
Nominativa	ELECTROLIT	SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, S.A. DE C.V.	13236383	10	5, 32	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
Electrolipet	ELECTROLIT

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° SD2025/0004890

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 a 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"*.

Así mismo el Tribunal Andino de Justicia, en Proceso 0123-IP-2013, señaló que: *"Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 4. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 5 La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 6. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores"*.

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento denominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

Ref. Expediente N° SD2025/0004890

- 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.”⁴*

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos confrontados **ELECTROLIPET** y **ELECTROLIT** resultan similarmente confundibles. Desde el punto de vista fonético, ambos comparten íntegramente la cadena sonora /e-lec-tró-li.../, con ritmo y acentuación coincidentes; la variación terminal “-pet” frente a “-t” presenta baja incidencia auditiva en el consumidor medio, quien tiende a retener el tronco común del vocablo.

Examinados en su conjunto, en el aspecto ortográfico/visual los signos coinciden en nueve letras iniciales consecutivas y en idéntico orden (**ELECTROLI**), de modo que la adición del término “PET” frente a la sola “T” del antecedente constituye una alteración menor al final del signo que no desvirtúa la impresión de conjunto. Dado que la confrontación recae sobre denominaciones (sin elementos gráficos con aptitud diferenciadora), el componente verbal domina la percepción del público.

En el plano conceptual, ambos signos evocan la noción de “electrolito/rehidratación”; en ese contexto, **ELECTROLIPET** se percibe razonablemente como extensión de línea o variante destinada a mascotas de **ELECTROLIT**, lo cual favorece la asociación respecto del origen empresarial. Verificado este primer presupuesto —semejanzas susceptibles de generar confusión—, corresponde pronunciarse sobre la conexión competitiva entre las coberturas enfrentadas.

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 servicios⁵.

⁴ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

⁵ 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

Ref. Expediente N° SD2025/0004890

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

31: Bebidas para animales; bebidas para animales de compañía; bebidas para gatos; bebidas para perros; productos alimenticios y bebidas para animales; alimentos equilibrados para animales; alimentos para animales; alimentos para animales con extractos botánicos; alimentos para animales de compañía; alimentos para animales domésticos; alimentos para cachorros; fortificantes para la alimentación animal; sustancias alimenticias fortificantes para animales.

El signo previamente registrado o solicitado identifica:

Expediente	Producto y/o servicios
------------	------------------------

13236383	(5): producto farmacéutico para uso humano (soluciones orales, líquidos, en polvo, sólidos, semisólidos, cápsulas); especialmente utilizados para prevenir o tratar la deshidratación.
-----------------	--

	(32): aguas minerales, aromatizadas, de manantial, embotellada, gasificada y sin gas; bebidas sin alcohol a saber, bebidas hipotónicas, isotónicas e hipertónicas, bebidas de alta densidad energética y bebidas deportivas de recuperación. sorbetes (bebidas), en presentación de mezcla líquida, en polvo o lista para beber; siropes.
--	---

Desde la relación entre productos y su naturaleza, los bienes confrontados integran el mismo género económico de bebidas de hidratación administradas por vía oral; en el caso del antecedente, dirigidas al consumidor humano (Clases 32 y 5), y en el del solicitado, al consumidor veterinario (mascotas, Clase 31). Esta proximidad material (líquidos listos para beber, formatos de botella/sachet/monodosis, instrucciones de uso semejantes) sitúa a las partes en un ámbito competitivo contiguo percibido por el público como portafolio afín.

Desde la finalidad, tanto las bebidas isotónicas/deportivas (Clase 32) como las soluciones orales de rehidratación (Clase 5) persiguen hidratar o reponer líquidos/electrolitos en humanos; las bebidas para animales del solicitado buscan hidratar y favorecer el equilibrio hídrico en mascotas. La convergencia funcional conduce a que el consumidor atribuya razonablemente una unidad de origen o vinculación económica (*p. ej., línea veterinaria de una marca de hidratación humana*).

En cuanto a canales de comercialización, las coberturas coinciden o se solapan en retail masivo, supermercados/hipermercados, farmacias (para las soluciones orales humanas), pet shops y comercio electrónico/marketplaces. Es habitual la coexposición y venta cruzada (góndolas contiguas de bebidas y “pet care”, compras del hogar en una misma

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° SD2025/0004890

cesta), lo que incrementa la asociación empresarial cuando los signos son altamente semejantes.

Bajo el criterio de razonabilidad, no resulta extraño que un empresario de bebidas de hidratación humana (Clase 32 y, por su vertiente terapéutica, Clase 5) extienda su marca a una línea para animales (Clase 31), aprovechando el mismo posicionamiento funcional. En ese contexto, el uso del signo **ELECTROLIPET**, cuya estructura reproduce el núcleo “ELECTROLI-” del antecedente **ELECTROLIT**, refuerza la expectativa de proveniencia común o patrocinio/licencia.

La conexión competitiva se verifica por relación de productos, naturaleza, finalidad, canales coincidentes y razonabilidad de extensión de línea. Sumada a la alta similitud marcaria acreditada, ello hace probable el riesgo de confusión o asociación respecto del origen empresarial.

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 Electrolipet (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por DISCOMERX LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a DISCOMERX LTDA, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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 12 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 31: Bebidas para animales; bebidas para animales de compañía; bebidas para gatos; bebidas para perros; productos alimenticios y bebidas para animales; alimentos equilibrados para animales; alimentos para animales; alimentos para animales con extractos botánicos; alimentos para animales de compañía; alimentos para animales domésticos; alimentos para cachorros; fortificantes para la alimentación animal; sustancias alimenticias fortificantes para animales.