

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82229

Ref. Expediente N° SD2025/0015488

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 24 de febrero de 2025, MONKI HIELO ITALIANO SAS, solicitó el registro de la Marca Monki (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, 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 **30:** Helados; helados a base de frutas; helados blandos; helados comestibles de fruta; helados con fruta; helados con sabores; helados cremosos; helados cremosos blandos; helados cremosos de frutas; helados cremosos lácteos; helados cremosos no lácteos; helados cremosos, sorbetes y otros helados; helados cremosos suaves; helados de agua; helados de frutas; helados italianos; helados lácteos; helados no lácteos; helados y helados cremosos; sorbetes [helados].

35: Servicios de tiendas minoristas de helados; servicios de venta al por menor de helados; servicios de venta al por menor de helados cremosos; servicios de venta al por menor [por todo tipo de medios] de helados cremosos; servicios de venta minorista de helados; servicios de venta minorista de helados cremosos; servicios de venta minorista en relación con helados cremosos; servicios de venta minorista [por todo tipo de medios] de helados cremosos; servicios de venta minorista y mayorista de helados cremosos, sorbetes y otros helados.

Ref. Expediente N° SD2025/0015488

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	MONKEY BOX	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS FLORES S.A.S	SD2023/0121364	12	30	Marca	Registrada	1-oct-2034
Mixta	MONKEY BOX	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS FLORES S.A.S	SD2023/0121366	12	35	Marca	Registrada	5-nov-2034

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° SD2025/0015488

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

Jurisprudencia

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”.

Análisis comparativo

Al compararse los conjuntos marcarios en conflicto, esta Dirección encuentra que los mismos comparten en su estructura vocales y consonantes, tal y como se observa a continuación:

MONKI·/·MONKEY·BOX

Se evidencia una alta similitud ortográfica, en tanto los signos cotejados comparten las letras “M”, “O”, “N” y “K”, conformando la misma secuencia inicial. La diferencia radica únicamente en la terminación, pues mientras el signo solicitado utiliza la vocal “I”, los registros previos emplean la secuencia “EY”. Sin embargo, esta variación no introduce una diferenciación efectiva, ya que ambas terminaciones producen una sonoridad prácticamente equivalente en inglés. Esta reproducción parcial pero relevante refuerza el riesgo de confusión entre los signos, al proyectar en el consumidor una impresión marcaria prácticamente similar que puede llevarlo a asociar equivocadamente su origen empresarial.

Ahora bien, considerando que el signo solicitado es mixto, los elementos gráficos presentes en el signo solicitado, tales como la tipografía o el diseño, no resultan lo suficientemente distintivos para alterar la percepción general del consumidor, pues todos ellos incluyen la imagen de un mono, los cuales hacen alusión directa al término “**MONKEY**”, que en inglés significa “**MONO**”, lo que refuerza la asociación la confusión marcaria. Permitir la

Ref. Expediente N° SD2025/0015488

diferenciación únicamente por la inclusión de elementos adicionales o variaciones gráficas abriría la posibilidad de que terceros incorporen modificaciones mínimas en signos preexistentes, argumentando una supuesta distintividad.

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Helados; helados a base de frutas; helados blandos; helados comestibles de fruta; helados con fruta; helados con sabores; helados cremosos; helados cremosos blandos; helados cremosos de frutas; helados cremosos lácteos; helados cremosos no lácteos; helados cremosos, sorbetes y otros helados; helados cremosos suaves; helados de agua; helados de frutas; helados italianos; helados lácteos; helados no lácteos; helados y helados cremosos; sorbetes [helados].

35: Servicios de tiendas minoristas de helados; servicios de venta al por menor de helados; servicios de venta al por menor de helados cremosos; servicios de venta al por menor [por todo tipo de medios] de helados cremosos; servicios de venta minorista de helados; servicios de venta minorista de helados cremosos; servicios de venta minorista en relación con helados cremosos; servicios de venta minorista [por todo tipo de medios] de helados cremosos; servicios de venta minorista y mayorista de helados cremosos, sorbetes y otros helados.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2023/0121364 Clase 30: Preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar y miel.

Expediente SD2023/0121366 Clase 35: Publicidad; mercadotecnia, investigación sobre ventas, marketing directo; gestión de negocios; administración comercial; consultoría empresarial; suministro de información empresarial y comercial; servicios en el marco del comercio electrónico; consultoría sobre comercio electrónico; publicidad por correo para captar nuevos clientes; organización de exposiciones y ferias con fines comerciales y publicitarios; servicios de venta minorista y mayorista, también servicios de comercio

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 (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° SD2025/0015488

electrónico y venta por internet, así como servicios de pedidos por correspondencia mediante catálogo o en línea.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 30:

Es importante precisar que los signos distintivos no se conceden para clases en abstracto, sino para productos específicos. En este caso, si bien no se presenta una coincidencia literal en las coberturas enfrentadas, sí se observa una razonable cercanía en algunos de los productos solicitados respecto del antecedente.

Mientras que el signo solicitado pretende distinguir, entre otros, helados en sus diversas presentaciones, el signo previamente registrado protege, dentro de una cobertura más amplia de la clase 30, el término genérico “helados”. Se trata de productos que comparten la misma finalidad, dirigidos al mismo público y comercializados en canales similares. En consecuencia, bajo un criterio de razonabilidad, existe conexidad competitiva entre los productos enfrentados, lo que puede inducir al consumidor a confusión respecto de su origen empresarial.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35:

Es importante precisar que los signos distintivos no se conceden para clases en abstracto, sino para servicios específicos. En este caso, aunque no exista una coincidencia literal entre las coberturas enfrentadas, sí se observa una cercanía razonable entre los servicios solicitados y los amparados por el antecedente.

Mientras el signo solicitado pretende distinguir servicios de venta minorista y mayorista de helados en sus distintas presentaciones, el signo previamente registrado protege, dentro de una cobertura más amplia en la clase 35, servicios de venta minorista y mayorista en general, incluyendo comercio electrónico, venta por internet y pedidos por correspondencia. En consecuencia, los helados pueden ser objeto de dichos servicios de venta, lo que demuestra que la cobertura del registro previo abarca razonablemente la cobertura solicitada.

En este sentido, bajo un criterio de razonabilidad, existe conexidad competitiva entre los servicios enfrentados, ya que ambos se refieren a la misma actividad comercial, dirigida al mismo público y ofrecida a través de canales coincidentes, lo que puede inducir al consumidor a confusión respecto de su 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 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 Monki (Mixta) para distinguir

Ref. Expediente N° SD2025/0015488

productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por MONKI HIELO ITALIANO SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Monki (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por MONKI HIELO ITALIANO SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a MONKI HIELO ITALIANO SAS, 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 14 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **30:** Helados; helados a base de frutas; helados blandos; helados comestibles de fruta; helados con fruta; helados con sabores; helados cremosos; helados cremosos blandos; helados cremosos de frutas; helados cremosos lácteos; helados cremosos no lácteos; helados cremosos, sorbetes y otros helados; helados cremosos suaves; helados de agua; helados de frutas; helados italianos; helados lácteos; helados no lácteos; helados y helados cremosos; sorbetes [helados].

⁶ **35:** Servicios de tiendas minoristas de helados; servicios de venta al por menor de helados; servicios de venta al por menor de helados cremosos; servicios de venta al por menor [por todo tipo de medios] de helados cremosos; servicios de venta minorista de helados; servicios de venta minorista de helados cremosos; servicios de venta minorista en relación con helados cremosos; servicios de venta minorista [por todo tipo de medios] de helados cremosos; servicios de venta minorista y mayorista de helados cremosos, sorbetes y otros helados.