

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 87509

Ref. Expediente N° SD2025/0002333

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 14 de enero de 2025, Daniel Tobón Cardona, solicitó el registro de la Marca PESTBUSTER (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1058, 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

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 5: Adhesivos para el control de plagas; agentes para el control de plagas; artículos para el control de plagas; bandas impregnadas con preparaciones para repeler las plagas; formulaciones de control de plagas; preparaciones para combatir el ataque de plagas a los vegetales; preparaciones para el control de plagas; preparaciones para eliminar malas hierbas y plagas animales; preparaciones para la destrucción de plagas; preparaciones y productos para el control de plagas; productos para el control de plagas; productos y preparaciones para el control de plagas.

Ref. Expediente N° SD2025/0002333

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 previamente 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
Nominativa	FLYBUSTER	COMERVET S.A.	SD2018/0021797	11	5	Marca	Registrada	11/02/2029

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	FLYBUSTER

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° SD2025/0002333

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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado **PESTBUSTER**, reproduce la parte relevante del signo antecedente **FLYBUSTER**, sin que los elementos adicionales; consistente en una grafía estilizada y cinco estrellas sobre una línea, le otorguen distintividad, en razón de la porción reproducida y de la asociación que se da entre **PESTBUSTER** / **FLYBUSTER**, como si se tratara de una marca derivada de la marca registrada.

Adicionalmente, la pronunciación de los signos es muy semejante, esencialmente en el término que se encuentra ubicada en la parte final de las expresiones compuestas (B/U/S/T/E/R) dado que el impacto acústico percibido en ambos signos en una primera impresión **PEST/BUS/TER** – **FLY/BUS/TER** podrían asociarlos con un mismo origen empresarial o creer por error que se trata de una marca derivada o innovación de la registrada, cuando en realidad los signos son protegidos por distintos empresarios, de modo que, las semejanzas señaladas pueden llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación gráfica de la marca que ya conoce.

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 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

Ref. Expediente N° SD2025/0002333

competitiva entre los productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 5: Adhesivos para el control de plagas; agentes para el control de plagas; artículos para el control de plagas; bandas impregnadas con preparaciones para repeler las plagas; formulaciones de control de plagas; preparaciones para combatir el ataque de plagas a los vegetales; preparaciones para el control de plagas; preparaciones para eliminar malas hierbas y plagas animales; preparaciones para la destrucción de plagas; preparaciones y productos para el control de plagas; productos para el control de plagas; productos y preparaciones para el control de plagas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2018/0021797 Clase 5: Insecticidas desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Análisis de conexidad competitiva entre productos de la clase 5 del signo solicitado y productos de la clase 5 internacional de la marca antecedente de oficio – Principio de razonabilidad:

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados trata del mismo tipo de elementos en relación al género, la naturaleza y finalidad ubicados en la misma clase 5 del nomenclador internacional, al pretender el signo solicitado los productos de *“Adhesivos para el control de plagas; agentes para el control de plagas; artículos para el control de plagas; bandas impregnadas con preparaciones para repeler las plagas; formulaciones de control de plagas; preparaciones para combatir el ataque de plagas a los vegetales; preparaciones para el control de plagas; preparaciones para eliminar malas hierbas y plagas animales; preparaciones para la destrucción de plagas; preparaciones y productos para el control de plagas; productos para el control de plagas; productos y preparaciones para el control de plagas”*, lo cual significa que las coberturas guardan una relación de género, naturaleza y finalidad en el control de plagas y malas hiervas, en el

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° SD2025/0002333

ámbito del sector agropecuario. Estableciéndose que el signo solicitado pretende identificar productos que pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por la marca registrada; plaguicidas y herbicidas (Clase 5).

Así mismo, en el caso en comento existe también riesgo de confusión bajo el principio de razonabilidad, lo anterior, tomando en cuenta que es habitual encontrar en el comercio empresarios que se dedican a la fabricación y comercialización de productos para el control y erradicación de plagas y malas hierbas en el sector agropecuario y forestal, que, a su vez, ofrezcan insumos de la misma naturaleza como los amparados por la marca registrada *"Insecticidas desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas"*, tomando en cuenta que pertenecen a un mismo nicho comercial, relacionadas con el sector agropecuario, forestal y usados también en el hogar, aunado a lo anterior, el antecedente traído a colación pertenece a una marca posicionada en el mercado por un único empresario, en caso de acceder al registro del signo objeto de análisis podría ocasionar riesgo de confusión y, a su vez, aprovechamiento de la reputación ajena, si se tiene en cuenta que los canales de distribución, divulgación, publicidad y/o comercialización de los productos mencionados pueden coincidir.

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 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 PESTBUSTER (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Daniel Tobón Cardona, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Daniel Tobón Cardona, 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 28 de octubre de 2025

⁵ 5: Adhesivos para el control de plagas; agentes para el control de plagas; artículos para el control de plagas; bandas impregnadas con preparaciones para repeler las plagas; formulaciones de control de plagas; preparaciones para combatir el ataque de plagas a los vegetales; preparaciones para el control de plagas; preparaciones para eliminar malas hierbas y plagas animales; preparaciones para la destrucción de plagas; preparaciones y productos para el control de plagas; productos para el control de plagas; productos y preparaciones para el control de plagas.

Ref. Expediente N° SD2025/0002333



**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**