

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89623

Ref. Expediente N° SD2025/0037340

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 29 de abril de 2025, INVERSIONES LOS PERRITOS DEL MONO S.A.S., solicitó el registro de la Marca AGUACATE DEL MONO (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, 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

¹ 29: Guacamole; guacamole [aguacate molido]; aceite de aguacate; aguacates procesados; extractos vegetales para cocinar; mezclas de aceites vegetales para uso culinario; comidas preparadas que consisten principalmente en frutas y verduras; hortalizas y legumbres cocidas; conservas de hortalizas envasadas al vacío; ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; frutas, verduras, hortalizas y legumbres cocidas; verduras, hortalizas y legumbres conservadas en aceite; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres en lata o envasadas; verduras, hortalizas y legumbres encurtidas; verduras, hortalizas y legumbres preparadas; verduras, hortalizas y legumbres procesadas; verduras, hortalizas y legumbres y frutas congeladas, en conserva, secas y cocidas.

30: Concentrados de hortalizas [condimentos]; pulpas de verduras [salsas]; purés de verduras [salsas]; coulis de frutas [salsas] para yogures; mezclas de salsas; mezclas para salsas; preparaciones para la elaboración de salsas; preparaciones para preparar salsas; salsas; sucedáneos de helados cremosos a base de aguacate.

31: Residuos vegetales; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; verduras, hortalizas y legumbres en cuanto productos frescos y sin procesar; verduras, hortalizas y legumbres frescas ecológicas; verduras, hortalizas y legumbres frescas y sin procesar; frutas y verduras frescas; verduras verdes frescas.

Ref. Expediente N° SD2025/0037340

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, 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	ANIS DEL MONO	GRUPO OSBORNE, S.A.	03099673	8	33	Marca	Registrada	28 oct. 2035
Nominativa	ANIS DEL MONO	GRUPO OSBORNE, S.A.	96020925	7	33	Marca	Registrada	19 nov. 2026

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

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° SD2025/0037340

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
AGUACATE DEL MONO	ANIS DEL MONO ANIS DEL MONO

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de 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. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Análisis comparativo

Esta Dirección evidencia que el signo AGUACATE DEL MONO (solicitado) y ANIS DEL MONO, ANIS DEL MONO (registrados) deberán ser analizados de forma sucesiva y no simultánea. Así mismo, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, se procederá a realizar la aplicación de las reglas de cotejo entre elementos nominativos.

De conformidad con lo anterior, es posible ver que el signo solicitado reproduce el elemento nominativo sobresaliente que hace parte del signo antecedente (**AGUACATE DEL MONO / ANIS DEL MONO**), no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Así mismo, es de resaltar que el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales, tales como gráficos o expresiones, que permitan una mayor diferenciación frente al signo registrado. Por ende, no es posible la coexistencia de estos en el mercado ya que el consumidor podría verse incurso en riesgo de confusión indirecto, al considerar que se trata de productos que provienen del mismo empresario.

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 competitiva entre los productos⁴.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0037340

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

29: Guacamole; guacamole [aguacate molido]; aceite de aguacate; aguacates procesados; extractos vegetales para cocinar; mezclas de aceites vegetales para uso culinario; comidas preparadas que consisten principalmente en frutas y verduras; hortalizas y legumbres cocidas; conservas de hortalizas envasadas al vacío; ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; frutas, verduras, hortalizas y legumbres cocidas; verduras, hortalizas y legumbres conservadas en aceite; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres en lata o envasadas; verduras, hortalizas y legumbres encurtidas; verduras, hortalizas y legumbres preparadas; verduras, hortalizas y legumbres procesadas; verduras, hortalizas y legumbres y frutas congeladas, en conserva, secas y cocidas.

30: Concentrados de hortalizas [condimentos]; pulpas de verduras [salsas]; purés de verduras [salsas]; coulis de frutas [salsas] para yogures; mezclas de salsas; mezclas para salsas; preparaciones para la elaboración de salsas; preparaciones para preparar salsas; salsas; sucedáneos de helados cremosos a base de aguacate.

31: Residuos vegetales; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; verduras, hortalizas y legumbres en cuanto productos frescos y sin procesar; verduras, hortalizas y legumbres frescas ecológicas; verduras, hortalizas y legumbres frescas y sin procesar; frutas y verduras frescas; verduras verdes frescas.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos
03099673	(33): Productos de la clase 33.
96020925	(33): Aguardientes, licores y anisados.

Conexión competitiva entre productos de la clase 29, 30 y 31 con productos de la clase 33 (Principio de razonabilidad).

Esta Dirección evidencia conexidad competitiva entre los productos de las clases 29, 30 y 31, tales como guacamoles, extractos vegetales para cocinar, frutas, verduras, pulpa de verduras, mezclas de salsas, pures de verduras y residuos vegetales, con los productos de la clase 33, bebidas alcohólicas como aguardientes y anisados, toda vez que, un empresario dedicado a la industria gastronómica, puede llegar a considerar en explorar mercados afines,

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° SD2025/0037340

e incluso complementarios, tales como las bebidas alcohólicas. Debido a esto el consumidor podría considerar la posibilidad de que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en riesgo de confusión indirecto o riesgo de asociación, derivado de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Por otro lado, los productos alimenticios como frutas y verduras, salsas y guacamole, pueden compartir los mismos canales de comercialización, con las bebidas alcohólicas como aguardientes y anisados, configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos donde se comercialicen bebidas alcohólicas mezcladas con frutas, o como acompañamientos en comidas que incluyen complementos como salsas o guacamole, generando con esto la equivocada noción de que se trata de productos que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una nueva línea de productos cuya base es la marca ya registrada.

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 AGUACATE DEL MONO (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por INVERSIONES LOS PERRITOS DEL MONO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca AGUACATE DEL MONO (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por INVERSIONES LOS PERRITOS DEL MONO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: Negar el registro de la Marca AGUACATE DEL MONO (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por INVERSIONES LOS PERRITOS DEL MONO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: Notificar de esta resolución a INVERSIONES LOS PERRITOS DEL MONO S.A.S., 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.

Resolución N° 89623

Ref. Expediente N° SD2025/0037340

ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 31 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS