

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 103744

Ref. Expediente N° SD2025/0027234

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 27 de marzo de 2025, AGRISAVE ANDINA S.A.S., solicitó el registro de la marca **CUTTER PRINT** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 1 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074, 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 1: Productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura; productos químicos para la agricultura; productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; productos químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura; productos químicos utilizados en la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en bruto destinadas a la industria; abonos para las tierras.

5: Desinfectantes.

Ref. Expediente N° SD2025/0027234

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	United Industries Corporation	SD2021/0102381	11	4, 5, 7, 11, 21	Marca	Registrada	16 jul. 2031
Nominativa	CUTTER	United Industries Corporation	SD2022/0022957	11	5	Marca	Registrada	11 nov. 2031
Mixta	Cutter	United Industries Corporation	SD2021/0085353	11	5	Marca	Registrada	01 jul. 2031
Nominativa	CUTTER	UNITED INDUSTRIES CORPORATION	SD2019/0087043	11	5	Marca	Registrada	14 oct. 2030
Nominativa	CUTTER	United Industries Corporation	SD2020/0099785	11	5	Marca	Registrada	22 oct. 2030

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° SD2025/0027234

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 CUTTER, CUTTER, Cutter, CUTTER, CUTTER, CUTTER, CUTTER

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado sobre las marcas mixtas que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Por otra parte, en el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado sobre el análisis entre signos denominativos y mixtos 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”.



Ref. Expediente N° SD2025/0027234

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos confrontados **CUTTER PRINT/CUTTER** son similarmente confundibles en su conjunto, al realizar el análisis comparativo de acuerdo con establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia previamente citada.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce totalmente la expresión relevante del signo antecedente, concretamente '**CUTTER**', compartiendo la misma disposición y estructura gramatical, sin que la inclusión de los elementos gráficos o de la expresión genérica '**PRINT**' genere una distinción representativa, por el contrario, podrá ser percibida por el consumidor como parte de la innovación efectuada sobre los signos previos con el fin de identificar una extensión de la línea de productos del mismo empresario titular.

Al analizar el aspecto nominal de los signos objeto de confrontación esta Dirección encuentra que, los signos analizados son similarmente confundibles. Al apreciarlos en conjunto se observa que conceptualmente se asemejan, comoquiera que los signos transmiten la misma idea al consumidor sobre temas relacionados a formación y/o capacitación y que al ser una palabra de naturaleza arbitraria, no evoca o sugiere los productos que identifica, siendo por tanto una expresión que, para ser reconocida, debe generar esfuerzos por parte del empresario para que el consumidor la reconozca y asocie con los productos prestados por éste.

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:

1: Productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura; productos químicos para la agricultura; productos químicos para la agricultura, la horticultura y la

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° SD2025/0027234

silvicultura; productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; productos químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura; productos químicos utilizados en la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en bruto destinadas a la industria; abonos para las tierras.

5: Desinfectantes.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos
SD2021/0102381	(4): Velas (iluminación). (5): Repelentes de insectos; ungüentos antiprurito; preparaciones antiprurito para erupciones generales, eczema, psoriasis, roble venenoso, zumaque, picaduras de insectos, hiedra venenosa, calamina; preparaciones antipiojos; preparaciones antifricción para evitar rozaduras de la piel; preparaciones medicinales para eliminar verrugas; vendas para apósitos y apósitos para heridas; preparaciones y toallitas para limpiar heridas para uso médico; preparaciones farmacéuticas para curar heridas; protectores para la piel, a saber, lociones farmacéuticas para la piel; lociones farmacéuticas para la piel para el tratamiento de cicatrices; pesticidas, insecticidas; desinfectantes, toallitas desinfectantes, preparaciones medicinales para el cuidado de la piel. (7): Nebulizadores insecticidas eléctricos accionados manualmente y nebulizadores insecticidas de propano accionados manualmente. (11): Faroles; faroles que distribuyen repelente de insectos. (21): Dispositivos a pilas repelentes de insectos; dispositivos eléctricos para atraer y eliminar insectos; dispositivos eléctricos de mano en forma de raquetas para matar insectos, a saber, raquetas matamoscas; trampas para moscas.
SD2022/0022957	(5): Medicamentos para aliviar las picaduras de insectos.
SD2021/0085353	(5): Pesticidas; insecticidas; repelentes de insectos; medicamentos para aliviar las picaduras de insectos; desinfectantes para las manos; preparaciones de higiene y desinfección de las manos con propiedades antibacterianas y antimicrobianas; preparaciones de higiene y desinfección de las manos para uso doméstico y personal; ungüentos antiprurito; preparaciones antiprurito para erupciones generales, eczema, psoriasis, roble venenoso, zumaque, picaduras de insectos, hiedra venenosa, calamina; preparaciones antipiojos; Preparaciones antifricción para evitar rozaduras de la piel; preparaciones medicinales para eliminar verrugas; vendas para apósitos y apósitos para heridas; preparaciones y toallitas para limpiar heridas para uso médico;

Ref. Expediente N° SD2025/0027234

preparaciones farmacéuticas para curar heridas; protectores para la piel, a saber, lociones farmacéuticas para la piel; lociones farmacéuticas para la piel para el tratamiento de cicatrices.

SD2020/0099785 (5): Preparaciones para desinfectar las manos; preparaciones de higiene y desinfección de las manos con propiedades antibacterianas y antimicrobianas; preparaciones de higiene y desinfección de las manos para uso doméstico y personal.

SD2019/0087043 (5): Repelentes de insectos; productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 5 internacional de las marcas confrontadas (Identidad)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clases 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 toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase 5 del nomenclador internacional, para referirse a desinfectantes.

Existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos y/o servicios 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.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 5 con los productos de la clase 1 internacional (Criterio de Razonabilidad)

Verificada la cobertura de los signos en estudio, es posible determinar que existe conexidad competitiva entre los mismos puesto que, aunque se trata de productos que en principio no guardan relación, conforme a las prácticas comerciales del mercado actual.

Respecto de los signos confrontados, mientras la clase 1 incluye productos químicos destinados a la industria, ciencia y agricultura, entre ellos sustancias empleadas como insumos en la fabricación de medicamentos, desinfectantes y productos de higiene, la clase 5 comprende directamente productos farmacéuticos, higiénicos y de cuidado de la salud.

Ref. Expediente N° SD2025/0027234

En la práctica comercial es común que los productos químicos de la clase 1 sean la materia prima esencial para la elaboración de los productos terminados de la clase 5, lo cual genera una relación funcional y de complementariedad entre ellos. De ahí que el consumidor medio pueda percibir que ambos provienen de un mismo origen empresarial, especialmente cuando en el mercado existen compañías que abarcan toda la cadena productiva, desde la fabricación de insumos químicos hasta la comercialización de medicamentos y productos de higiene.

Es así como se configura el riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

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 **CUTTER PRINT** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por AGRISAVE ANDINA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca **CUTTER PRINT** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por AGRISAVE ANDINA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a AGRISAVE ANDINA 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.

⁵ 1: Productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura; productos químicos para la agricultura; productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; productos químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura; productos químicos utilizados en la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en bruto destinadas a la industria; abonos para las tierras.

⁶ 5: Desinfectantes.

Resolución N° 103744

Ref. Expediente N° SD2025/0027234

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS