

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 996

Ref. Expediente N° SD2025/0064902

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 2 de julio de 2025, BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, solicitó el registro de la Marca MENTAS CHAO FRUSH (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1081, 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 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, barquillos, galletas, frutos secos recubiertos con chocolates, chocolatería, chicles, mentas, caramelos, turrónes, gomas de mascar y gomas de gelatina.

Ref. Expediente N° SD2025/0064902

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	FRUSS	NUTRIUM S.A.S.	06022183	8	30	Marca	Registrada	29 mar. 2027
Nominativa	FRUSS	NUTRIUM S.A.S.	15120168	10	29	Marca	Registrada	14 mar. 2026
Nominativa	FRUSS FANTASIA	NUTRIUM S.A.S.	SD2018/0014777	11	29, 30	Marca	Registrada	01 oct. 2028
Nominativa	FRUXX	NUTRIUM S.A.S.	01020120	7	30	Marca	Registrada	26 dic. 2031

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
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° SD2025/0064902

El signo solicitado	Las marcas registradas
	FRUSS FRUSS FRUSS FANTASIA FRUXX

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia 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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea se observa que son similares, así:

MENTAS CHAO FRUSH / FRUSS / FRUSS / FRUSS FANTASIA / FRUXX

Si bien no puede afirmarse que los signos compartan la misma secuencia exacta de vocales y consonantes, sí es posible advertir que presentan una coincidencia significativa en el elemento “FRU”, el cual se reproduce de manera idéntica en las denominaciones FRUSH, FRUSS y FRUXX. Dicho segmento constituye el núcleo inicial de los signos enfrentados y concentra la mayor carga distintiva, en tanto es el componente que el consumidor percibe y recuerda con mayor facilidad. Las diferencias introducidas en las consonantes finales (–SH / –SS / –XX) no resultan suficientes para generar una impresión claramente diferenciadora, pues se trata de variaciones menores dentro de una estructura ortográfica muy similar.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético se evidencia con mayor claridad la semejanza entre los signos confrontados. Al ser articuladas las denominaciones, se observa que los signos FRUSH, FRUSS y FRUXX comparten los mismos fonemas iniciales /fru/, los cuales determinan la cadencia, el ritmo y la impresión sonora predominante. Las variaciones en el sonido final, ya sea /sh/, /s/ o /ks/, no logran diluir su parecido fonético, por lo que esto genera una impresión sonora similar, susceptible de inducir al consumidor a error o a pensar que se trata de variantes, extensiones o innovaciones marcarias provenientes de un mismo origen empresarial.



Ref. Expediente N° SD2025/0064902

Es de aclarar que si bien el signo solicitado incorpora otros elementos que tienen distintividad propia, estos pueden representar en la mente del consumidor una posible asociación con los signos traídos para cotejo, en la medida en que el término frente al cual se equiparan resuena de forma similar y se observa de la misma manera también. En consecuencia, puede elevarse el riesgo de confundibilidad en este sentido.

En cuanto al análisis gráfico, tratándose de la comparación entre una marca mixta y marcas nominativas, debe reiterarse que el elemento denominativo prevalece en la percepción del consumidor, al ser el componente que se utiliza para solicitar, identificar y recordar los productos en el comercio. En el presente caso, los elementos gráficos del signo solicitado no aportan un grado de distintividad suficiente que permita contrarrestar la semejanza derivada del componente denominativo coincidente.

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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, barquillos, galletas, frutos secos recubiertos con chocolates, chocolatería, chicles, mentas, caramelos, turrone, gomas de mascar y gomas de gelatina.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 06022183

Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

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° SD2025/0064902

Expediente 15120168

Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Expediente SD2018/0014777

Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Expediente 01020120

Clase 30: Azúcar, y toda clase de confites en general.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 internacional de los expedientes 06022183, 01020120 y SD2018/0014777 – Criterio de identidad

Es importante precisar que los signos distintivos no identifican clases en abstracto, sino productos o servicios específicos, y que dentro de una misma clase pueden coexistir bienes agrupados principalmente por razones de finalidad general, más que por compartir características funcionales, técnicas o de origen empresarial.

En el presente caso se advierte una clara similitud entre los signos confrontados, toda vez que ambos buscan distinguir productos idénticos que se encuentran comprendidos en la clase 30 del nomenclátor internacional, específicamente *“café; té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú; sucedáneos del café; pan; miel; jarabe de melaza; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo”*.

En atención a los factores de conexidad competitiva, esta Dirección considera innecesario un examen más profundo para establecer que el signo solicitado pretende identificar los mismos productos amparados por la marca previamente registrada dentro de dicha clase, al compartir productos idénticos.

De esta manera, los signos en conflicto comparten idéntico género, naturaleza y finalidad comercial, por cuanto ambos se refieren a productos alimenticios de la clase 30 destinados al consumo humano, tales como café, té, cacao, azúcar, arroz y otros productos de uso cotidiano en la alimentación, dirigidos al público general y ofrecidos a través de canales de comercialización coincidentes, como supermercados, tiendas especializadas, establecimientos de venta de alimentos y plataformas de comercio electrónico.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 internacional de los expedientes 06022183, SD2018/0014777 y 01020120 – Criterio de razonabilidad

Del análisis de las coberturas enfrentadas, esta Dirección advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 30, se encuentran razonablemente vinculados con los productos amparados por los expedientes previamente citados, entre los que se incluyen *“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café;*

Ref. Expediente N° SD2025/0064902

harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, así como “azúcar y toda clase de confites en general”.

En efecto, todos los productos enfrentados pertenecen a un mismo universo alimentario y responden a una lógica de ampliación natural de portafolio, de manera que, conforme a las prácticas habituales del mercado, resulta razonable que un empresario dedicado a la producción o comercialización de determinados alimentos básicos o procesados incursione también en otros productos afines, tales como derivados de cereales, confitería, productos de panadería, bebidas calientes o edulcorantes, sin que ello implique un cambio sustancial en su actividad económica principal.

Bajo esta perspectiva, el consumidor medio, al encontrarse con signos semejantes aplicados a productos que guardan una clara afinidad por su naturaleza y destino alimentario, puede asumir legítimamente que dichos bienes provienen de un mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas, en tanto la diversificación entre estos productos se presenta como una evolución normal y previsible dentro del mismo sector. En consecuencia, esta Dirección considera que entre las coberturas enfrentadas se configura una conexidad competitiva desde el criterio de razonabilidad, suficiente para generar un riesgo de asociación indebida en el mercado.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 30 y los productos de la clase 29 internacional de los expedientes 15120168 y SD2018/0014777 – Criterio de razonabilidad

Por otra parte, los productos de la clase 30 que pretende distinguir el signo solicitado presentan una relación con diversos productos alimenticios de la clase 29, tales como los comprendidos en los expedientes traídos a colación, consistentes en “*carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*”.

En la práctica comercial del sector alimenticio, tanto los productos de la clase 29 como los de la clase 30 suelen producirse por los mismos empresarios pues se dirigen a un público común que adquiere alimentos procesados, productos básicos de la canasta familiar, lácteos, panadería y confitería a través de puntos de venta convergentes. La presencia simultánea de estos productos crea una relación razonable en la mente del consumidor, dado que suele adquirirlos de manera conjunta y su consumo suele ser complementario entre unos y otros productos.

Asimismo, los canales de comercialización tales como: supermercados, tiendas de barrio, distribuidores de alimentos y plataformas de comercio electrónico reúnen ambos grupos de productos, reforzando la posibilidad de que el consumidor perciba una vinculación empresarial entre los signos utilizados para identificar este tipo de bienes.

Por lo tanto, esta Dirección considera que entre los productos de la clase 30 solicitados y los productos de la clase 29 se configura conexidad competitiva, derivada de la coexistencia de dichos productos en el mercado, su complementariedad en el consumo y su coincidencia en canales de comercialización y público objetivo.

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

Resolución N° 996

Ref. Expediente N° SD2025/0064902

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 MENTAS CHAO FRUSH (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, 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 5 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **30:** Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, barquillos, galletas, frutos secos recubiertos con chocolates, chocolatería, chicles, mentas, caramelos, turrónes, gomas de mascar y gomas de gelatina.