

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 3952

Ref. Expediente N° SD2025/0061564

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 25 de junio de 2025, MINERALES EXCLUSIVOS S.A.S, solicitó el registro de la Marca SUMAR-MEX (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072, 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.

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 tercero<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> 1: Productos químicos para la agricultura, horticultura y silvicultura; abonos para suelos, abonos químicos, abonos orgánicos, abonos foliares (sólidos, líquidos, granulados); fertilizantes.

<sup>2</sup> •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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0061564

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 registrada<sup>3</sup>.

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 | SUMARI | McLaughlin Gormley King Company            | SD2020/0006597 | 11   | 5     | Marca   | Registrada | 15 de septiembre de 2030 |
| Mixta      | SUMAG  | LASERNA Y CIA INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.S. | 13125307       | 10   | 1     | Marca   | Registrada | 29 de noviembre de 2033  |

Los signos a comparar son los siguientes:

| El signo solicitado | La marca registrada                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUMAR-MEX           | <div></div> <div>SUMARI</div> |

<sup>3</sup> 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° SD2025/0061564

## 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 observa que el elemento nominativo de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, siendo las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría recordar, identificar o solicitar una determinada serie de prestaciones o bienes identificados con un signo distintivo.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible advertir que el elemento nominativo del signo solicitado SUMAR-MEX reproduce el componente principal “SUMA / SUMAR”, el cual hace parte esencial de las marcas antecedentes SUMAG y SUMARI, configurándose así una reproducción parcial relevante.

En efecto, la coincidencia en la raíz SUMA / SUMAR genera una confundibilidad ortográfica, una impresión visual, y relación fonética cercana con respecto a las marcas previamente registradas, máxime cuando dicho elemento ocupa una posición inicial y dominante dentro del conjunto marcario. Por su parte, la incorporación del elemento “-MEX” no aporta una diferencia frente al elemento en compartido en común SUMA / SUMAR, en tanto se trata de un añadido accesorio que el consumidor puede percibir como una referencia secundaria o complementaria inclusive asociable a una derivación de la marca principal o submarca, insuficiente para neutralizar el riesgo de confusión o de asociación.

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° SD2025/0061564

competitiva entre los productos<sup>4</sup>.

### Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

**1:** Productos químicos para la agricultura, horticultura y silvicultura; abonos para suelos, abonos químicos, abonos orgánicos, abonos foliares (sólidos, líquidos, granulados); fertilizantes.

Los signos previamente registrado identifican:

| Expediente | Producto |
|------------|----------|
|------------|----------|

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| SD2020/0006597 | Clase 5: Pesticidas. |
|----------------|----------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13125307 | <b>Clase 1:</b> Productos para la agricultura, horticultura y silvicultura; abonos para el suelo; abonos orgánicos; abonos para las tierras; emplastos para uso de la agricultura, productos fertilizantes; fosfatos; preparaciones de oligoelementos para plantas; productos químicos para uso agrícola; productos para preservar las semillas; sulfatos; sustratos para el cultivo (agricultura); tierra de cultivo. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Conexidad competitiva entre productos de la misma clase 1 internacional Niza

Se advierte por esta Dirección que los productos reivindicados por el signo solicitado en la clase 1 y aquellos amparados por el registro 13125307, igualmente clasificados en la clase 1, presentan una coincidencia directa por identidad en la medida en que ambos comprenden de manera expresa productos químicos para la agricultura, horticultura y silvicultura; abonos para el suelo; abonos orgánicos y productos fertilizantes.

Adicionalmente se constata una relación de género a especie en tanto que los productos químicos para uso agrícola y los productos fertilizantes, protegidos por el registro antecedente, constituyen especies concretas que se encuentran comprendidas dentro de las categorías generales de abonos y productos químicos agrícolas que pretende distinguir el signo solicitado.

En consecuencia, los productos enfrentados no solo resultan competitivamente conexos, sino que además se superponen objetivamente en su naturaleza y función, se dirigen al mismo público consumidor, satisfacen finalidades idénticas o estrechamente relacionadas

<sup>4</sup> 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° SD2025/0061564

y se comercializan a través de los mismos canales de distribución como tiendas agrícolas, plataformas virtuales de productos agrícolas

**Conexidad competitiva entre productos de la clase 1 y productos de la clase 5 internacional Niza**

Se observa por esta Dirección que, respecto de los pesticidas identificados por el registro SD2020/0006597 en la clase 5 se mantiene una conexidad competitiva con los productos de la clase 1 que el signo solicitado pretende distinguir, tales como abonos, fertilizantes y productos químicos para uso agrícola, valoración que debe efectuarse conforme al principio de razonabilidad. En efecto, desde la perspectiva del consumidor medio, estos productos se inscriben dentro de un mismo ámbito de aplicación agrícola, se asocian al cuidado y tratamiento de cultivos y suelos y se dirigen al mismo público consumidor, lo que permite una inferencia lógica y razonable en el sentido de que quien produce o comercializa pesticidas también puede producir abonos o fertilizantes, o bien haber decidido extender su actividad empresarial hacia otra esfera del mismo mercado. En tal sentido, la percepción razonable del consumidor resulta suficiente para considerar que dichos productos pueden provenir de un mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas, configurándose así una conexidad competitiva jurídicamente relevante, aun cuando se encuentren clasificados en clases distintas.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

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 SUMAR-MEX (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>5</sup>, solicitada por MINERALES EXCLUSIVOS S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar de esta resolución a MINERALES EXCLUSIVOS S.A.S, 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.

<sup>5</sup> 1: Productos químicos para la agricultura, horticultura y silvicultura; abonos para suelos, abonos químicos, abonos orgánicos, abonos foliares (sólidos, líquidos, granulados); fertilizantes.

Resolución N° 3952

Ref. Expediente N° SD2025/0061564

**ARTÍCULO TERCERO:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 21 de enero de 2026



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

