

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 5595

Ref. Expediente N° SD2025/0004891

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 23 de enero de 2025, **Diego Martínez Avila**, solicitó el registro de la Marca **Aquapet (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que mediante modificación aceptada por la Dirección de Signos Distintivos **Diego Martínez Avila** cedió la solicitud de registro de la marca **Aquapet (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad **Discomerx Ltda.**

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1071, **Precisagro S.A.S.** presentó oposición con fundamento en el Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…)

En el caso en concreto, la marca AquaPet carece de distintividad extrínseca, en la medida en que no tiene la capacidad de diferenciarse frente a la marca AQUAPLUS, propiedad de mi representada, por medio de la cual se distinguen productos en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. Así las cosas, la marca AquaPet no permitiría identificar con claridad a qué persona o empresa pertenecen los productos que se pretenden distinguir con la misma, ni el producto específico que se esté adquiriendo, ocasionando un riesgo de confusión en el consumidor, así como una afectación al derecho anterior de un tercero. Lo anterior, dado que la marca solicitada reproduce el elemento dominante de la marca registrada AQUAPLUS, siendo “Aqua” idéntico en su componente escrito y fonético. Asimismo, la adición del término “Pet” no presenta una distinción suficiente para que el consumidor identifique orígenes empresariales distintos, sino que, por el contrario, puede inducir a pensar que se trata de una línea de productos especializada dentro del mismo portafolio empresarial (...)

(…)

Con base en lo anterior, es posible manifestar que la marca solicitada reproduce en su mayoría la marca de mi representada y, por consiguiente, su identidad puede evidenciarse en sus aspectos ortográficos, fonéticos e ideológicos. Asimismo, los signos pretenden identificar productos idénticos y competitivamente conexos como se demostrará a lo largo de este escrito (...)

(…)

Reiteramos que la inclusión del término “Pet” no aporta la distintividad suficiente al

¹ **31:** Bebidas para animales; bebidas para animales de compañía; bebidas para gatos; bebidas para perros; productos alimenticios y bebidas para animales; fortificantes para la alimentación animal; sustancias alimenticias fortificantes para animales; alimentos de base láctea para animales; alimentos para animales; alimentos para animales con extractos botánicos; alimentos para animales que contienen extractos botánicos; alimentos para gatos; alimentos para perros; preparaciones de alimentos para animales.

Ref. Expediente N° SD2025/0004891

signo solicitado, ya que es la primera expresión “Aqua” la que genera mayor recordación e impacto en la mente del consumidor promedio. Lo anterior, dado que dicho término coincide plenamente con el componente inicial de la marca registrada AQUAPLUS, compartiendo la misma secuencia vocálica y consonántica, lo que refuerza el riesgo de confusión. Además, al momento de su lectura y pronunciación, la expresión inicial del signo solicitado es idéntica a la de la marca previamente registrada, siendo “Aqua” el elemento dominante en ambos casos. Esta coincidencia no se ve contrarrestada por la adición del término “Pet”, el cual, lejos de generar una diferenciación clara, puede inducir al consumidor a pensar que se trata de una línea de productos especializada dentro del mismo portafolio empresarial. Esta leve variación no elimina el riesgo de confusión, sino que, por el contrario, incrementa la posibilidad de asociación indebida por parte del público consumidor (...)

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **Discomerx Ltda**, no dio respuesta a la oposición.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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 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

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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0004891

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

La marca opositora es la siguiente:

Trámite	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Tipo	Vigencia
Mixta	AQUAPLUS	PRECISAGRO S.A.S.	11127268	9	31	Marca	01-03-2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Los signos opositores
Aquapet	 Aquapetus (mixta)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación marcas mixtas y nominativas

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

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° SD2025/0004891

“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 en conjunto durante la comparación entre marcas mixtas

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado 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”.

Elemento predominante en las marcas mixtas

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina 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”.

Elementos de uso común

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Proceso 70-IP-2005 hizo mención a los elementos de uso común en las marcas así:

“Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser

Ref. Expediente N° SD2025/0004891

objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión”

Comparación entre signos con elementos de uso común

El mismo Tribunal en Proceso 70–IP–2013 ha hecho referencia al examen comparativo entre las marcas conformadas por palabras de uso común, en los siguientes términos:

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, estas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: ‘El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”

Análisis comparativo

La marca solicitada a registro es una marca nominativa simple conformada por la expresión AQUAPET, expresión que aun cuando carece de contenido puede resultar evocativa al incluir el término de uso común PET.

La marca previamente registrada es de naturaleza mixtas conformada por la expresión AQUAPLUS escrita en una tipología especial de letra acompañada de la imagen de un pez y una langosta al extremo derecho del signo.

Esta Dirección luego de analizar los signos y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad encuentra que, enfrentados después de un primer impacto general (AQUAPET vs AQUAPLUS), el signo solicitado cuenta con elementos adicionales nominativos que generan que al ser pronunciados, transcritos y visualizados, produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Así mismo, si bien presentan semejanzas en lo que al vocablo “AQUA” se refiere, esta no es susceptible de crear confusión o riesgo de asociación, toda vez que, tal coincidencia refiere la utilización de un término de uso común para la clase de interés, pues es importante señalar que, existen otros signos registrados en la misma clase y relacionadas, en cabeza de diferentes titulares, que incluyen la denominación “agua” en sus conjuntos, tal y como se muestra a continuación:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	PLANET FISH AQUAPONICS	GRUPO PLANET FISH S.A.S	SD2020/0077058	11	31, 41	Marca	Registrada

Resolución N° 5595

Ref. Expediente N° SD2025/0004891

Mixta	INVE AQUACULTURE	Inve Technologies, Naamloze Vennootschap	SD2019/0001837	11	1, 5, 31	Marca	Registrada
Mixta	Aquaphos	Aliphos Belgium SA	SD2017/0010850	10	1, 31	Marca	Registrada
Nominativa	Aquanurture	Alianza Team International S.A.	SD2024/0076070	12	1, 31, 44	Marca	Registrada
Nominativa	AQUAVERDE ALEVINOS	AQUAVERDE ALEVINOS S.A.S	SD2024/0036239	12	31	Marca	Registrada
Nominativa	AQUARELL	ROSEN TANTAU K.G.	SD2022/0052976	11	31	Marca	Registrada
Nominativa	AQUA-PAK	H.J. BAKER & BRO., LLC.	16075072	10	31	Marca	Registrada
Nominativa	AQUASTAR	DSM Austria GmbH	10100651	9	31	Marca	Registrada
Nominativa	AQUALYS	AJINOMOTO CO., INC.	08114632	9	31	Marca	Registrada
Mixta	AQUARELA	COMERCIALIZADORA BOGOTANA S.A.S.	06099650	8	31	Marca	Registrada
Nominativa	AQUACHAMPION	MOLINOS CHAMPION MOCHASA S.A.S.	15134007	10	31	Marca	Registrada
Nominativa	AQUAMUNE	NUTRITEC SAS	13159384	10	5, 31	Marca	Registrada
Mixta	AQUAPLUS	PRECISAGRO S.A.S.	11127268	9	31	Marca	Registrada

En consecuencia, no es posible fundamentar la existencia de confundibilidad en el hecho de compartir la partícula AQUA, cuando esta expresión forma parte de una variedad de marcas que coexisten de manera pacífica en el mercado, siendo por tanto una expresión de uso común, de manera que damos aplicación a lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el particular: *“una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente*⁴

Con esto claro, esta Dirección evidencia que el signo solicitado se acompaña de otros elementos nominativos que le otorgan diferenciación en correspondencia con la marca opositora. La expresión PET es un elemento suficientemente diferenciador. En efecto, aunque los signos estudiados comparten ciertos grafemas, es claro que la impresión en conjunto de cada uno de ellos es diferente pues poseen una total diferencia conceptual entre ellos, lo que conlleva a que el consumidor pueda identificar los servicios ofrecidos por cada una de las marcas comparadas.

Nótese como la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha catalogado al aspecto conceptual como un aspecto trascendental a la hora de que la oficina nacional realice el análisis de registrabilidad de marcas en donde su elemento principal es el nominativo, siendo para el caso en concreto las diferencias ortográficas en la creación de los términos objeto de confrontación suficientes de juicio para que el consumidor pueda generarse una idea particular y concreta sobre el signo solicitado a registro frente a la marca existente en el mercado⁵.

Así las cosas, se establece las diferencias conceptuales entre los términos aquapet / aquaplus como elemento determinante para la coexistencia pacífica en el registro de ambas marcas, pues mientras el signo solicitado a registro sugiere la idea agua y mascotas, la expresión aquaplus en el signo opositor sugiere la idea de un sufijo que proviene del latín y refiere la idea de “más”.

En vista de lo anterior, las diferencias expuestas de ambas marcas son suficientes

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial, Proceso N° 31-IP-2003.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 24-IP-2021.



Resolución N° 5595

Ref. Expediente N° SD2025/0004891

elementos para que el consumidor de este tipo de productos pueda diferenciar las marcas en el mercado y eludir cualquier posibilidad de que se pueda ver inmerso en riesgo de confusión y/o asociación que hacen apto al signo objeto de registro.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no 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.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por **Precisagro S.A.S.**

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **Aquapet (Nominativa)**.

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

31: Bebidas para animales; bebidas para animales de compañía; bebidas para gatos; bebidas para perros; productos alimenticios y bebidas para animales; fortificantes para la alimentación animal; sustancias alimenticias fortificantes para animales; alimentos de base láctea para animales; alimentos para animales; alimentos para animales con extractos botánicos; alimentos para animales que contienen extractos botánicos; alimentos para gatos; alimentos para perros; preparaciones de alimentos para animales.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: DISCOMERX LTDA
CRA. 45 A # 134 D 20
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar a **Discomerx Ltda**, solicitante del registro y a **Precisagro S.A.S.** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Resolución N° 5595

Ref. Expediente N° SD2025/0004891

ARTÍCULO 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 28 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS