

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20340

Ref. Expediente N° SD2025/0073685

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 24 de julio de 2025, la sociedad **SM Marken GmbH**, solicitó el registro de la Marca **I PET YOU (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1076 del 19 de agosto de 2025, la Sociedad **Makro Supermayorista S.A.S.**, presentó oposiciones contra la solicitud de registro en las Clases 3 y 5 Internacional con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“Así las cosas, producto del esfuerzo y los recursos humanos y económicos invertidos por MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S., se ha construido esta familia de marcas caracterizada por el elemento distintivo HI PET, como una estrategia de mercadeo para que, a partir de sus características, se genere una relación cada vez más inmediata entre sus productos y su origen empresarial. En efecto, este elemento común y sus rasgos característicos generan una impresión particularmente distintiva entre las demás marcas existentes en el comercio.

(...)

Como se expuso previamente, la marca solicitada es de naturaleza nominativa y está conformada por la expresión I PET YOU sin ningún elemento gráfico o nominativo adicional que aporte distintividad o permita su diferenciación. Por lo tanto, el elemento descrito es principal de la marca solicitada pues es el único que la compone y el que capta la atención del observador de forma inmediata.

(...)

Por su parte, las marcas opositoras son de naturaleza nominativa y mixta, conformadas por el elemento denominativo común HI PET el cual es reproducido en su totalidad por la marca solicitada haciendo uso de “I PET” sin que la inclusión de la palabra “YOU” sea suficientemente distintiva o diferenciadora.

(...)

En el presente caso, se advierte una clara similitud conceptual entre la marca solicitada I PET YOU y la familia de marcas HI PET de mi representada.

Ambos signos evocan conceptos relacionados con las mascotas y, por lo tanto, el

¹ 3: Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales.

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Ref. Expediente N° SD2025/0073685

consumidor al observarlas y comparar sus productos en la realidad del mercado las asociará con un mismo significado derivando en un riesgo de confusión o asociación respecto al origen empresarial de las mismas.

En consecuencia, la carga conceptual de ambos signos es prácticamente idéntica: en ambos casos, el consumidor los relacionará con la noción de “mascota”:

El agregado de la terminación “YOU” en el signo solicitado no alcanza a conferirle una individualidad conceptual suficiente frente a la marca HI PET. Este elemento carece de fuerza distintiva para el consumidor, por lo que no introduce una idea diferenciadora que permita apartar al signo I PET YOU de la referencia clara al concepto ya creado y asociado a HI PET. En la práctica, el consumidor percibe que la parte distintiva del signo es I PET, casi idéntica a la de la marca de mi representada HI PET.

(...)

De acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial No. 67-IP-2001, no hace falta aquí un mayor análisis para concluir que los signos cotejados son confundibles desde una perspectiva gramatical pues comparten la raíz de la expresión HI PET / I PET y existen coincidencias en gran parte de su secuencia vocálica y consonántica.

Por tanto, el consumidor, al observar la marca solicitada puede creer erróneamente que se trata de una submarca o de una innovación con una nueva indicación derivada de la marca previamente registrada más aun teniendo en cuenta que mi representada es titular de una amplia familia de marcas que incluyen la expresión HI PET. Por lo tanto, la marca solicitada conducirá a que el consumidor incurra en error al adquirir en el mercado el producto de su preferencia y que erradamente, considere un origen empresarial distinto del que corresponde a la realidad.

(...)

La comparación fonética radica en la impresión sonora que genera cada uno de los signos confrontados al ser leídos. Como lo podrá observar este Despacho, el hecho de que la marca solicitada reproduzca en su totalidad la raíz de la expresión distintiva y principal de la familia de marcas de mi representada y solo se diferencien en las últimas dos letras, genera una impresión similar en todos los aspectos ya analizados, incluyendo el fonético pues su pronunciación es inaceptablemente similar.

(...)

En el presente caso, la conexidad competitiva entre los productos solicitados bajo la marca I PET YOU y aquellos amparados por la familia de marcas HI PET resulta evidente. En efecto, dentro de las clases registradas por mi representada se encuentran productos de limpieza (siendo estos los mismos productos que pretende identificar el solicitante) y otros productos destinados a la higiene y desinfección los cuales no solo son de naturaleza semejante a aquellos solicitados, sino que además comparten los mismos canales de comercialización, estrategias de mercadeo y público consumidor. Es claro que el consumidor promedio difícilmente podrá establecer diferencias entre productos de limpieza que tengan las mismas o similares características y que suplan las mismas necesidades.

Adicionalmente, la conexidad se amplifica al considerar que los productos en cuestión se comercializan en los mismos puntos de venta, tales como tiendas de mascotas, supermercados, almacenes de cadena y plataformas de comercio electrónico, donde se suelen ofrecer de manera conjunta varios productos de limpieza, higiénicos y desinfectantes. Esta circunstancia incrementa el riesgo de confusión directa e indirecta, al facilitar que el consumidor asuma erróneamente que

Ref. Expediente N° SD2025/0073685

los productos bajo la marca solicitada provienen de la misma fuente empresarial que los comercializados bajo las marcas HI PET, o que hacen parte de una extensión natural del portafolio de mi representada.

En consecuencia, la apreciación conjunta de las similitudes conceptuales, ortográficas y fonéticas ya explicadas y la conexidad competitiva entre los productos comparados lleva a un riesgo particularmente alto de confusión y de asociación indebida. El consumidor, al encontrarse con el signo solicitado, estará propenso a creer que estos productos se encuentran avalados, patrocinados o promovidos por mi representada y que se relacionan con la familia de marcas opositoras incrementando de manera significativa el riesgo de confusión.

El presente caso cumple entonces con los dos supuestos de los que trata el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, en tanto las marcas comparadas son prácticamente idénticas y los productos que identifican son conexamente competitivos. En consecuencia, si se concediera el registro de la marca solicitada, se habilitaría también a terceros para registrar signos que imiten e identifiquen productos iguales o relacionados a los de la familia de marcas de mi representada, generando un riesgo de confusión o asociación para el público consumidor y afectando gravemente su distintividad.

(...)

En el presente caso, la conexidad competitiva entre los productos solicitados bajo la marca I PET YOU y aquellos amparados por la familia de marcas HI PET resulta evidente. En efecto, dentro de las clases registradas por mi representada se encuentran productos de limpieza, higiene, desodorización y otros productos los cuales no solo son de naturaleza semejante a aquellos solicitados, sino que además comparten los mismos canales de comercialización, estrategias de mercadeo y público consumidor. Es claro que el consumidor promedio difícilmente podrá establecer diferencias entre productos de limpieza, higiene, desodorización que tengan las mismas o similares características y que suplan las mismas necesidades.

Adicionalmente, la conexidad se amplifica al considerar que los productos en cuestión se comercializan en los mismos puntos de venta, tales como tiendas de mascotas, supermercados, almacenes de cadena y plataformas de comercio electrónico, donde se suelen ofrecer de manera conjunta varios productos de limpieza, higiénicos y desinfectantes. Esta circunstancia incrementa el riesgo de confusión directa e indirecta, al facilitar que el consumidor asuma erróneamente que los productos bajo la marca solicitada provienen de la misma fuente empresarial que los comercializados bajo las marcas HI PET, o que hacen parte de una extensión natural del portafolio de mi representada.

En consecuencia, la apreciación conjunta de las similitudes conceptuales, ortográficas y fonéticas ya explicadas y la conexidad competitiva entre los productos comparados lleva a un riesgo particularmente alto de confusión y de asociación indebida. El consumidor, al encontrarse con el signo solicitado, estará propenso a creer que estos productos se encuentran avalados, patrocinados o promovidos por mi representada y que se relacionan con la familia de marcas opositoras incrementando de manera significativa el riesgo de confusión.

El presente caso cumple entonces con los dos supuestos de los que trata el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, en tanto las marcas comparadas son prácticamente idénticas y los productos que identifican son conexamente competitivos. En consecuencia, si se concediera el registro de la marca solicitada, se habilitaría también a terceros para registrar signos que imiten e identifiquen productos iguales o relacionados a los de la familia de marcas de mi representada, generando un riesgo de confusión o asociación para el público consumidor y afectando gravemente su distintividad.”

Ref. Expediente N° SD2025/0073685

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **SM Marken GmbH**, dio respuesta a las oposiciones argumentando:

“Al analizar los signos, el signo solicitado es nominativo y el opositor es mixto, por lo cual para analizar sus elementos hay que tener en cuenta la totalidad de sus conjuntos marcarios.

La marca solicitada se compone de 3 expresiones en idioma inglés, “I” “PET” “YOU”, que traduce yo te acaricio.

La marca opositora se compone de 2 expresiones “HI” y “PET”, las cuales traducen hola mascota, significados que son completamente distinto al de la marca solicitada. Por otro lado el diseño mixto del signo se compone de un logo en el que se incluye un perro en la parte superior, el “HI” en color amarillo y en la “P” se encuentra una huella de un perro.

El opositor asegura en el escrito de oposición que I PET YOU y HIPET (Mixta) tienen una similitud ortográfica capaz de generar un riesgo de confusión en el consumidor. Esto no es cierto, pues no existe una reproducción de la marcaHIPET (Mixta) por parte del signo solicitado por mi representada. Pues lo cierto es que las marcas I PET YOU y HI PET (Mixta) solamente comparten la palabra PET, diferenciándose en el resto I YOU vs. HI”.

Como se deriva del anterior análisis, la marca opositora tiene una raíz y una terminación completamente diferente a la de la marca solicitada, generando una impresión visual diferente. De este modo, la marca previamente registrada contiene elementos gramaticales adicionales que la dotan de distintividad, y logran diferenciarla por completo de la marca solicitada por mi cliente.

La impresión que se obtiene de las marcas al ser observadas de manera sucesiva nos permite concluir que las marcas no son confundibles desde el punto de vista visual y fonético ya que el impacto que genera cada una es diferente. Al respecto llamamos la atención de su Despacho en los siguientes aspectos relevantes:

CRITERIO	Marca Solicitada	Marca Opositora
RAÍZ	I	HI
Secuencia vocálica	I-E-O-U	I-E
Terminación	YOU	PET

De esta forma queda corroborado que los signos cuentan con una composición diferente en cuanto a sus elementos, por cuanto la marca solicitada añade suficientes elementos adicionales que le otorgan la distintividad adecuada para ser registrada como marca, 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.

(...)

Aunque quedo claro que los signos son totalmente distinguibles, mi representado es titular de la marca I PET YOU mixta registrada en las clases 3, 5, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27 y 31.

El registro de la marca I PET YOU está registrado y vigente desde el año 2021, por lo que SM MARKEN cuenta con derechos previos sobre esas expresiones.



Ref. Expediente N° SD2025/0073685

Señor sustanciador, este caso no se limita a la comparación de dos signos y para entender la realidad de las consecuencias que le rodean es preciso adelantar un estudio profundo, serio y concienzudo. El resultado del mismo no puede ser ninguno diferente de la declaración de infundadas de las acusaciones contenidas en el escrito de objeción a la solicitud de SM MARKEN GMBH."

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 servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0073685

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 con oposición para identificar productos de las Clases 3 y 5 Internacional.

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	HIPET	Makro Supermayorista S.A.S.	SD2017/0073066	11	31	Marca	19/02/2028	Registrada
Nominativa	HIPET		SD2017/0073063	11	28	Marca	15/03/2028	Registrada
Mixta	HI-PET		SD2025/0054292	12	3, 21, 31	Marca	14/01/2036	Registrada
Mixta	HI-PET		SD2025/0054289	12	3, 21, 31	Marca	08/01/2036	Registrada
Mixta	HI-PET		SD2025/0054298	12	3, 21, 31	Marca	14/01/2036	Registrada
Nominativa	HIPET		SD2017/0073060	11	21	Marca	15/03/2028	Registrada
Mixta	HIPET		SD2017/0073045	11	21	Marca	15/03/2028	Registrada
Mixta	HIPET		SD2017/0073042	11	18	Marca	20/02/2028	Registrada
Mixta	HIPET		SD2017/0073048	11	28	Marca	15/03/2028	Registrada
Nominativa	HIPET		SD2017/0073056	11	18	Marca	20/02/2028	Registrada
Mixta	HIPET		SD2017/0073053	11	31	Marca	19/02/2028	Registrada

Familia de marcas:

El hecho que la sociedad **Makro Supermayorista S.A.S.**, incluya de forma reiterada la misma expresión **HIPET** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos y servicios con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un término común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos y/o servicios similares o relacionados tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos y servicios que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto y/o servicio bajo la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al

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° SD2025/0073685

respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”⁴.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
I PET YOU	
	HI-PET / HI-PET / HI-PET / HIPET / HIPET / HIPET / HIPET
	HIPET / HIPET / HIPET / HIPET (Nominativas)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁵

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.
⁵ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015



Ref. Expediente N° SD2025/0073685

demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...). Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.*
- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).⁶*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁷ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.***
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁸***

⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁷ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso

⁸ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0073685

Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁹:

“1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

*2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.¹⁰ Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**, **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹¹

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

3. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...).¹²

Análisis comparativo con la familia de marcas de titularidad de la sociedad Makro Supermayorista S.A.S.

⁹ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

¹⁰ RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais

¹¹ RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposición a lexema, **morfema** gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.

¹² TJCA Proceso N° 27-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0073685

Con base en los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas de la opositora **Makro Supermayorista S.A.S.**, tiene como rasgo distintivo el uso de la expresión **HIPET**. Así las cosas, un consumidor al observar estos elementos característicos en el mercado como parte de una marca al identificar un producto y/o servicio, asocia el origen empresarial con la sociedad opositora, al obrar el elemento **HIPET** como indicador de pertenencia a una familia de marcas, principalmente en el sector de productos y servicios para mascotas.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas en el cual, el elemento que ha usado de forma reiteradas es **HIPET** y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Conforme a lo anterior, esta Dirección no puede desconocer la protección otorgada a la sociedad opositora en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales han sido dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, el elemento **HIPET** como distintivo de sus productos y servicios frente a otros competidores.

Dando lugar al análisis de registrabilidad nos encontramos con que el signo solicitado es una marca nominativa, compuesta principalmente por la expresión **I PET YOU**. Por su parte, las marcas opositoras son de carácter mixto y nominativo, compuestas principalmente por la expresión **HIPET**, acompañadas de elementos gráficos y de disposición para el caso de las marcas mixtas.

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados **I PET YOU / HIPET / HI-PET** presentan cierta semejanza, al compartir algunas partículas, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales del orden gramatical (**I PET YOU / HIPET / HI-PET**) 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.

Las marcas analizadas no son confundibles entre sí. En efecto, al ser pronunciadas por el consumidor **I PET YOU / HIPET / HI-PET**, el sonido que producen no resulta similar, debido a que no comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto y mucho menos su efecto sonoro.

En el plano ortográfico, los signos confrontados presentan distintas cadenas consonánticas, vocálicas y silábicas (**I PET YOU / HIPET / HI-PET**) que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente. Así, la coincidencia en algunas letras no puede ser precepto de negación de los signos, comoquiera que los elementos adicionales que los conforman permiten su fácil diferenciación.

Cabe señalar que, los vocablos **I PET YOU / HIPET / HI-PET** se consideran diferenciables para el consumidor medio, ya que las letras añadidas por la opositora ofrecen una primera impresión diversa. Lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que 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, 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/o servicios identificados por los mismos.

Ref. Expediente N° SD2025/0073685

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposición para las Clases 3 y 5 Internacional 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 parte de la sociedad **Makro Supermayorista S.A.S.**, contra la solicitud de registro en la Clase 3 Internacional.

ARTÍCULO 2: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Makro Supermayorista S.A.S.**, contra la solicitud de registro en la Clase 5 Internacional.

ARTÍCULO 3: Conceder el registro de la Marca **I PET YOU (Nominativa)**.

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

3: Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: SM Marken GmbH
Intertrust Services (Sgcweiz) Ag, Alpenstrasse 15, 6304
Zug Zug
Suiza

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

ARTÍCULO 4: Conceder el registro de la Marca **I PET YOU (Nominativa)**.

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: SM Marken GmbH
Intertrust Services (Sgcweiz) Ag, Alpenstrasse 15, 6304
Zug Zug
Suiza

Resolución N° 20340

Ref. Expediente N° SD2025/0073685

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

ARTÍCULO 5: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 6: Notificar a la sociedad **SM Marken GmbH**, solicitante del registro y a la sociedad **Makro Supermayorista S.A.S.**, opositora, 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.

ARTÍCULO 7: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS