

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21277

Ref. Expediente N° SD2025/0012911

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 17 de febrero de 2025, INVERSIONES IMPOCANDY S.A.S., solicitó el registro de la Marca CIRCUS MONKEY (Mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 30: Golosinas.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0012911

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 las 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
Mixta	KuKingMonkey	Carolina Roldan Muñoz	SD2019/0093879	11	30	Marca	Registrada	01 dic. 2030
Mixta	MONKEY BOX	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS FLORES S.A.S	SD2023/0121364	12	30	Marca	Registrada	01 oct. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

•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:

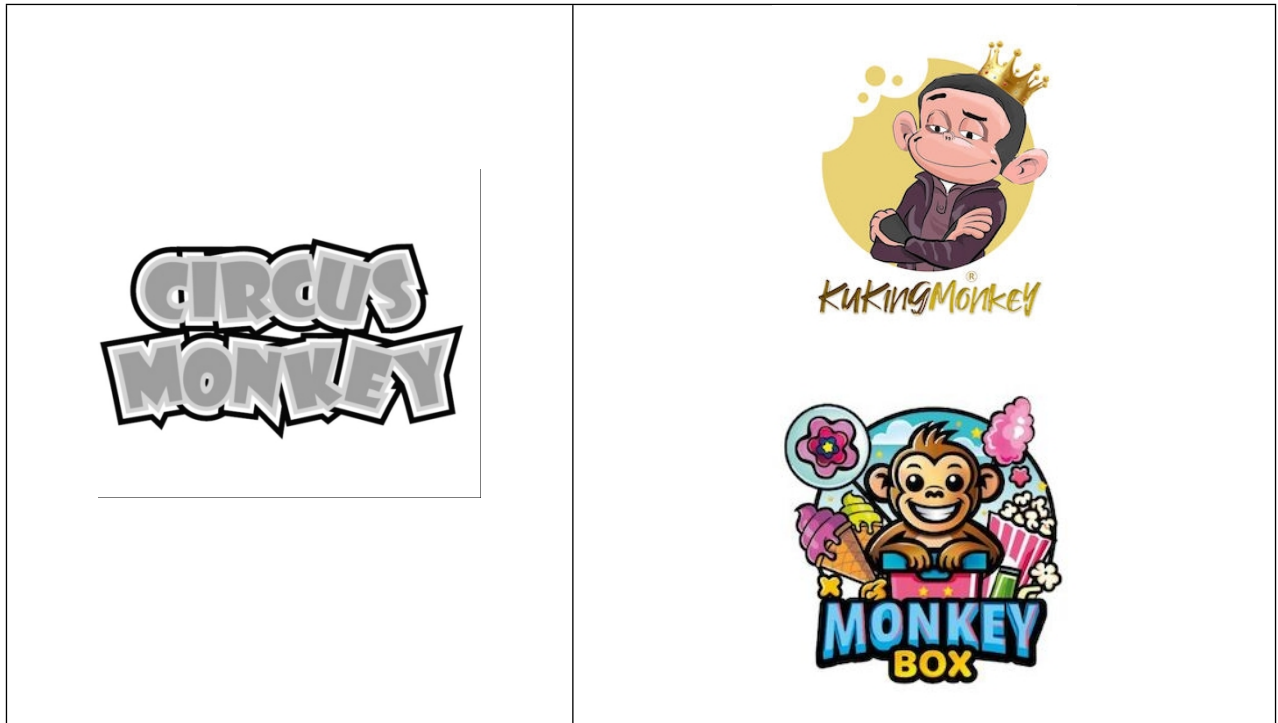
a) **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre 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 (dentrífico) 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° SD2025/0012911



Jurisprudencia

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”.

Análisis comparativo

La Dirección encuentra que los signos bajo estudio, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan equivalencias susceptibles de generar confusión al público consumidor. En efecto, se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, en la medida en que la expresión solicitada “CIRCUS MONKEY” reproduce el elemento denominativo “MONKEY”, el cual constituye el componente relevante y de mayor fuerza distintiva dentro de las marcas registradas “KuKingMonkey” y “MONKEY BOX”, determinada por la coincidencia en la estructura y por el uso de la misma secuencia consonántica y vocálica (M-O-N-K-E-Y), sin que la adición de los términos “CIRCUS”, “KuKing” o “BOX” resulte suficiente como criterio diferenciador, dada la fuerte recordación que genera la porción reproducida en la mente del consumidor.

Desde el punto de vista fonético, al pronunciarse las denominaciones CIRCUS MONKEY, KuKingMonkey y MONKEY BOX, se produce un impacto sonoro similar, toda vez que el

Ref. Expediente N° SD2025/0012911

consumidor promedio centrará su atención en la expresión “MONKEY”, que conserva la misma disposición de consonantes y vocales y una cadencia semejante en todos los signos. En vista de ello, las similitudes referidas podrían inducir en error al público, quien podría considerar que se encuentra ante una modificación del signo protegido, una línea o extensión asociada a las marcas previamente registradas, configurándose así un riesgo de confusión y de asociación que impide su coexistencia pacífica en el mercado.

Ahora bien, si bien el signo solicitado incorpora elementos gráficos, esta Dirección observa que los mismos no resultan suficientes para dotarlo de distintividad, en la medida en que se limitan al uso de una tipografía sin rasgos particulares o inusuales que permitan generar una impresión visual claramente diferenciadora. En efecto, la disposición gráfica del signo no altera la percepción predominante del elemento denominativo, el cual continúa siendo el componente de mayor impacto y recordación para el consumidor.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Golosinas.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2019/0093879, clase (30): Galletas para acompañar quesos; galletas de barquillo; galletas de cebolla; galletas de malta; galletas de mantequilla; galletas de masa frita; galletas con sabor a queso; galletas saladas; galletas saladas [crackers]; galletas saladas condimentadas; galletas saladas con sabor a gamba; galletas*; masa para galletas; masa de galletas congelada; mezclas para galletas; natillas [postres horneados]; postres de chocolate; postres helados con frutas [parfaits]; pudines [postres]; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para productos de pastelería y repostería; macarons [productos de pastelería]; masa de pastelería; mezclas para preparar productos de pastelería; pan, productos de pastelería y confitería; pastelitos dulces y salados

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° SD2025/0012911

[productos de pastelería]; polvos para productos de pastelería y repostería; productos de pastelería; barritas rellenas de chocolate; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de chocolate con leche; bizcochos de chocolate y nueces [brownies]; bretzels cubiertos de chocolate; caramelos de chocolate; chocolate; chocolate caliente; chocolate con leche; chocolate con leche [bebida]; chocolate en polvo; chocolates rellenos; coberturas de chocolate; decoraciones de chocolate para pasteles; fondue de chocolate; frutos secos recubiertos de chocolate; masa para bizcochos de chocolate con nueces [brownies]; masas congeladas para bizcochos de chocolate con nueces [brownies]; mousse de chocolate; pasta de chocolate; pastas para untar a base de chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; pepitas de chocolate; productos de chocolate; rellenos a base de chocolate para pasteles y tartas; siropes de chocolate; tabletas de chocolate; trufas de chocolate; harinas y preparaciones a base de cereales; harinas*; helados de frutas; helados de hielo; mezclas para preparar helados cremosos; pasteles helados; polvos para preparar helados cremosos; sorbetes [helados]; helados de agua con sabor a frutas en palito o en barra; helados aromatizados; helados a base de frutas; helados cremosos; helados cremosos de frutas; helados cremosos de frutas en palito o en barra; cucuruchos para helados cremosos; espesantes para helados cremosos; helados.

Expediente SD2023/0121364, clase (30): Preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar y miel.

Para la Dirección, es dado concluir que no es procedente el registro solicitado, por cuanto entre el producto pretendido en la clase 30, a saber: “Golosinas”, y los productos previamente amparados por los signos registrados en la misma clase, tales como “pan, productos de pastelería y confitería; galletas en sus diversas presentaciones; productos de chocolate; caramelos de chocolate; postres; helados; preparaciones a base de cereales; azúcar y miel”, entre otros, se configura una relación de sustituibilidad que impide su coexistencia en el mercado.

En efecto, el término “golosinas” comprende de manera general una amplia categoría de productos dulces destinados al consumo inmediato, dentro de la cual se incluyen, entre otros, productos de confitería, chocolate, caramelos, postres y preparaciones similares, todos ellos expresamente protegidos por los registros anteriores. Desde la perspectiva del consumidor, estos productos cumplen la misma función: consumo recreativo o indulgente, se dirigen al mismo público y se comercializan a través de los mismos canales, tales como supermercados, tiendas, confiterías, panaderías y plataformas de comercio electrónico.

En este sentido, los productos enfrentados pueden ser intercambiables o elegidos como alternativas dentro de una misma decisión de consumo, por lo que el consumidor puede sustituir unas “golosinas” por productos de pastelería, chocolate, helados o confitería previamente identificados por los signos registrados, sin que exista una diferenciación clara en su origen empresarial.

En consecuencia, la coexistencia de los signos generaría un riesgo de confusión directa, al tratarse de productos que el consumidor percibe como equivalentes o sustituibles, lo que podría llevarlo a creer que provienen de un mismo origen empresarial.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0012911

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 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 CIRCUS MONKEY (Mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por INVERSIONES IMPOCANDY S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a INVERSIONES IMPOCANDY S.A.S., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 30: Golosinas.