

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23478

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

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 5 de junio de 2025, la señora **KATHERINE ADRIANA MUÑOZ ZÚÑIGA**, solicitó el registro de la Marca **NUTRI ENGROSE K 510** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070 del 16 de junio de 2025, la sociedad **FERTILIZANDO S.A.S.** presentó oposición al registro con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 y artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“(...) Para dimensionar objetivamente el riesgo de confusión, véanse en detalle las estructuras de las marcas sometidas a examen:

Marca solicitada: **NUTRI ENGROSE K 510**

Marca opositora: **ENGROSAR K550**

Las marcas en conflicto emplean el mismo patrón: el uso de una palabra derivada del término ENGROSAR, asociado al uso de la letra K, más un número alrededor de los quinientos: 510 / 550.

La inclusión del término NUTRI en la marca solicitada no es relevante porque las marcas se comparan por sus semejanzas y no por sus diferencias, porque no es una herramienta válida para dotar de distintividad a un signo, mientras reproduce otro y porque ese “no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina”⁷.

*Verdaderamente, los signos en conflicto comparten características **esenciales** como la inclusión de determinadas **palabras, letras y números**, que al ser combinadas producen una impresión similar a los consumidores.*

*Las sutiles diferencias entre las marcas, ENGROSE por ENGROSAR y K510 por K550, evidentemente no son suficientes para diferenciar las marcas, sino que son la forma de disimular que una marca es la copia de la otra. Para diferenciar una marca de la otra hace falta un ejercicio de lectura detenida y comparación detallada de los signos, algo que nunca haría el consumidor medio de los productos a los que se aplican las marcas: **cultivadores, granjeros, campesinos, labriegos, operarios, etc.***

*Del mismo modo, hay que subrayar que el margen de semejanzas entre las marcas supera sus diferencias, lo cual a su vez supone que **es mucho más probable que las marcas sean confundidas por el consumidor a que sean perfectamente diferenciables para este**, lo cual prueba que se configura la causal de irregistrabilidad bajo análisis.*

¹ 1: Compost; abonos; fertilizantes; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas.



Ref. Expediente N° SD2025/0053409

(...) De acuerdo con lo anterior, en este caso hay similitudes capaces de generar confusión porque la marca solicitada reproduce **el mismo patrón** ideado para la marca registrada: **ENGROSAR (o una palabra derivada) + K + número quinientos**.

Se trata de una serie de coincidencias que difícilmente pueden ser fruto del azar. Se trata de una copia sistemática, pero disimulada, de la marca registrada.

(...) Adicionalmente, la jurisprudencia ha calificado el elemento conceptual de los signos como un **factor esencial** para evaluar las similitudes entre dos marcas, así como también, han destacado el significado de las marcas como **elemento primario para compararlas** y como su dimensión más característica¹².

Partiendo de lo expuesto es necesario evaluar cuál es el concepto que emana de cada marca:

- - **Marca solicitada NUTRI ENGROSE K 510:** Producto que, además de NUTRIR, sirve para **ENGROSAR más la letra K + número quinientos**.
- - **Marca opositora ENGROSAR K550:** Producto que sirve para **ENGROSAR más la letra K + número quinientos**.

Es importante señalar que las acepciones señaladas son aquellas que el consumidor medio con mayor facilidad entiende y conoce, de ahí que sean idóneas para efectos de determinar el significado de las marcas sub iudice.

En efecto, si se analiza el caso de acuerdo con el criterio, conocimiento y percepción del consumidor medio, es claro que cualquier consumidor entenderá que el concepto de la marca NUTRI ENGROSE K 510 es igual al de la marca ENGROSAR K550 porque **ambas usan el mismo esquema de palabras, letras y números, en el mismo orden, aunque con variaciones mínimas, que difícilmente van a poder ser recordadas a la perfección por el consumidor medio**.

(...) Dada la identidad de los productos, se cumplen los criterios sustanciales fijados por la jurisprudencia para evaluar la conexión competitiva¹³: **sustitución o intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad**.

Adicionalmente, se cumplen todos los demás criterios de conexión¹⁴ definidos por la jurisprudencia y que, por ser ampliamente conocidos por el Despacho no vale la pena citar en extenso:

1. Los productos en cuestión pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Los canales de aprovisionamiento, comercialización y distribución de los productos son iguales.
3. Los medios de publicidad de los productos son exactamente los mismos.
4. La finalidad o función de los productos también es la misma.
5. Los productos pertenecen al mismo género.
6. La naturaleza de los productos es la misma.

Así pues, está plenamente demostrado que se cumple el segundo presupuesto bajo análisis para acceder a la pretensión de la opositora.

De acuerdo con todo lo anterior, se ha demostrado con suficiencia la concurrencia de los dos presupuestos de la causal de irregistrabilidad alegada, esto es, que los signos en conflicto son similares y que los productos que estos identifican son conexos competitivamente.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la señora **KATHERINE ADRIANA**

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

MUÑOZ ZÚÑIGA, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) Empiezo señalando que el aspecto denominativo y el gráfico preponderante en la marca registrada tienen un texto diferente, el texto en la parte gráfica es con doble letra s (ese), así:

ENGROSSARK550

Siendo el texto del factor predominante, en ese texto basaremos el análisis comparativo.

Adicionalmente, la expresión solicitada, a diferencia de la marca registrada, es una expresión compuesta de dos palabras y una extensión alfa numérica que se presenta separada, a diferencia de la marca registrada que es una expresión sencilla (no compuesta), y con el anexo alfanumérico pegado (sin espacios).

Al tratarse de expresiones con diferente número de palabras, no se tiene la misma longitud, por ende, tampoco es igual ni semejante, la secuencia de las vocales.

(...) La extensión alfanumérica, que en la marca registrada es K550 (sin espacios) y en la expresión solicitada en registro es K 510 (con espacio); la misma corresponde a la concentración de potasio (K en la tabla periódica de elementos), de manera que se trata de una extensión de carácter genérico evocativa de la concentración o contenido de potasio (K), de la cual nadie puede declararse propietario exclusivo y cualquier empresario o solicitante puede hacer uso de la misma.

(...) Al tratarse de una extensión de carácter genérico, la prohibición de apropiación exclusiva radica en que dichas expresiones no logran capacidad distintiva.

Por lo mencionado en aras de una comparación objetiva, lo correcto es excluir la extensión alfanumérica genérica, descriptiva y de uso libre, de la comparación, y limitar la misma a los elementos restantes.

Se presenta similitud fonética cuando al leer las expresiones el sonido que producen es similar. Sin embargo, considerando la manera en que se leen la marca registrada y la expresión solicitada, tenemos NU-TRI EN-GRO-SE vs EN-GRO-SSAR:

NU-TRI EN-GRO-SE / EN-GRO-SSAR NU-TRI EN-GRO-SE / EN-GRO-SSAR NU-TRI EN-GRO-SE / EN-GRO-SSAR NU-TRI EN-GRO-SE / EN-GRO-SSAR NU-TRI EN-GRO-SE / EN-GRO-SSAR NU-TRI EN-GRO-SE / EN-GRO-SSAR NU-TRI EN-GRO-SE / EN-GRO-SSAR

Sílabas: 1 2 3 4 5 1 2 3

Es claro que hay una diferencia marcada, que puede resumirse en los siguientes factores:

La longitud de las expresiones, la expresión solicitada en registro es compuesta, con una pausa entre las dos partes que la componen, con 5 sílabas. Versus la marca registrada, de una sola expresión y corta, con solo 3 sílabas.

En la sílaba tónica, la marca registrada tiene clara acentuación en la terminación (sílaba final) SSAR, que además por el hecho de escribirse con doble s, sugiere reforzar aún más la acentuación; a diferencia de la expresión solicitada en la que no hay sílaba tónica, se trata de una expresión átona.

(...) No obstante, restringiendo el análisis comparativo a la parte denominativa, debe señalarse que el término “engrosar” es un término genérico que confiere poca distintividad, tal y como hay muchos coexistiendo en el mercado en diferentes categorías, son ejemplos: coco, acero, frutas, agro, dental, refrescante, etc.; o verbos como es el caso de la marca registrada: limpiar, lavar, reparar, fumigar, sembrar, etc.

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

El caso que nos ocupa es la comparación de una Marca compleja (la solicitada en registro) comparada con una marca registrada simples: NUTRI ENGROSE K 510 vs ENGROSSAR K550 en la misma clase. En este caso la marca solicitada es de naturaleza nominativa compleja y evocativa, como quiera que no contiene elementos gráficos, está compuesta por varios vocablos y la expresión ENGROSE evoca la idea de que los productos que identifican tienen ese efecto. Por su parte, la marca registrada es de naturaleza nominativa simple y evocativa, al estar conformada por una sola palabra que, al contener la partícula ENGROSAR, evoca la idea de que es un producto con el mismo efecto. En este caso, las marcas comparadas son evocativas por cuanto se asemejan en que ambas transmiten la idea de que los productos distinguidos con la marca tienen efecto de engrosamiento. En tal sentido la semejanza conceptual no es relevante y las diferencias ortográficas y fonéticas entre los signos, posibilitarán su coexistencia en el mercado sin que haya riesgo de confusión.²

(...) Se reitera, como lo demuestran los cuadros arriba, que la semejanza conceptual no es relevante ni determinante de una conexidad y las diferencias ortográficas y fonéticas entre los signos, posibilitarán su coexistencia en el mercado sin que haya riesgo de confusión.³

No hay riesgo posible de conexidad en el consumidor, justamente porque se trata de productos con una oferta similar pero no igual. Como ejemplo práctico, los productos citados arriba (marcas registradas) confluyen en los mismos canales, pero cada uno con una oferta particular, una imagen característica, un precio característico, composición y fines característicos.”

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,

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

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.

Artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que *“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”*.

Concepto de la norma

El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. En tal sentido, esta causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal e impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

El presupuesto de aplicación de la causal se sustenta en la Cláusula General de Competencia establecida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

“PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal.

•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.

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° SD2025/0053409

Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiere a la causal consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 en los siguientes términos:

“(…) La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba tratados, la autoridad nacional competente deberá establecer si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusión", es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca, esto es cuando un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

(…) Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro”.

En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.⁴

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que para que estemos en presencia de indicios de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben presentar los siguientes presupuestos:

a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 279-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esto significa que debe existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

Así las cosas, el artículo 137 contiene una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva, que tiene por objeto evitar que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal debido al monopolio que otorga el registro marcario.

Nótese que la marca cumple diversas funciones en el mercado; a saber,

- a. Diferencia los productos y servicios que se ofertan
- b. Es indicadora de la procedencia empresarial
- c. Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- d. Concentra el Good Will del titular de la marca.
- e. Sirve de medio para publicitar los productos o servicios

Así, las marcas sirven como un mecanismo de protección al consumidor a través de sus funciones distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, evitando que se genere en el mercado engaño o confusión por equivocadas apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.⁵

En tal sentido, las marcas presentan una faceta positiva, que implica para su titular el derecho de uso exclusivo de su signo de manera directa o bien, la autorización de uso a terceros (licenciamiento); una faceta negativa, que supone la potestad de prohibir a terceros el uso no autorizado del signo o bien de solicitar el resarcimiento del daño causado por la ejecución de tal conducta; y una faceta informativa, comoquiera que permite a los consumidores determinar el origen empresarial de los productos o servicios, e inferir a partir de ello la calidad de los mismos, derivado del vínculo surgido entre la calidad de los productos o servicios y un origen empresarial determinado. En otras palabras, la faceta informativa de las marcas permite a los consumidores adelantar un ejercicio de asociación comercial y por tanto facilitan la toma de decisiones relacionadas con la adquisición de productos o la contratación de servicios.

De manera que, si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad de una solicitud de registro, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con la solicitud de registro, que en caso de ser exitosa otorgará un derecho de exclusiva para su titular, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, este Despacho a la luz de lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

Debe destacarse que la Delegatura de Propiedad Industrial, como Oficina Nacional Competente para la administración del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, está facultada por esta norma para negar un registro de marca, si de manera oficiosa o a

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-IP-2020.

Resolución N° 23478

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

solicitud de parte, considera que hay indicios razonables que con la solicitud de registro se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Las causales de irregistrabilidad de una marca están establecidas en los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con ellas se busca impedir que accedan al registro de una marca signos que afecten derechos de terceros, o que carezcan de los atributos intrínsecos para hacerlo, por no cumplir una función marcatoria o ser engañosos o no distintivos.

Es esencial para el sistema marcario que los empresarios actúen de buena fe, principio que es básico en el ordenamiento comunitario y no tiene excepciones ya que es exigible a todo sujeto de derecho.

La buena fe “es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley”⁶. Por eso es necesario que los solicitantes de marcas obren de buena fe para que el derecho se conceda ya que se debe denegar el registro de una marca cuando la misma se obtenga de mala fe a través de una conducta fraudulenta, como sostiene el Tribunal de Justicia en los siguientes términos:

“(…) En el régimen andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro de marca que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)⁷. De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de marca.” (Proceso 109-IP2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).

Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias:

1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2015.

⁷ “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,

3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.”⁸

Entonces, es claro que la mala fe no es un tema que deba ser ventilado únicamente ante el órgano judicial encargado de estudiar la nulidad de los registros de marcas, sino que también es un asunto que debe ser de especial atención en las instancias administrativas, pues su violación no solo afecta el derecho de terceros, sino que pone en riesgo el interés del público.

Acervo probatorio

La sociedad **FERTILIZANDO S.A.S.**, aportó al expediente las siguientes pruebas:

- Impresión del sitio web institucional de **FERTILIZANDO S.A.S.**, en la cual se verifica información relativa al producto identificado con la marca opositora **ENGROSAR K550**.
- Impresión de los resultados de la consulta de la información registral de la solicitante obtenida del Registro Único Empresarial y Social – RUES.

La solicitante **KATHERINE ADRIANA MUÑOZ ZÚÑIGA**, aportó al expediente las siguientes pruebas:

- Imágenes de otros productos en el mercado que contienen la expresión **ENGROSAR** o variantes.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Confundibilidad con marcas previamente registradas.

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	ENGROSAR K550	FERTILIZANDO S.A.S.	12051118	9	1	Marca	Registrada	29 oct. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado
NUTRI ENGROSE K 510 (Nominativo)

El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa compuesta, integrada por las expresiones “NUTRI ENGROSE K 510”.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 12-IP-2015.



Ref. Expediente N° SD2025/0053409



El signo opositor, de naturaleza mixta, está conformado por la denominación “ENGROSSA K 550”, dispuesta en letras mayúsculas en el centro de una figura gráfica ovalada compuesta por trazos superpuestos, dentro de la cual se inserta la expresión alfanumérica.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado⁹:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹⁰

(i) 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 como el signo es percibido en el mercado.

*(ii) Se debe 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. Como por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.*

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

(...)

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

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) 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.

⁹ TJCA, Proceso 218-IP-2019.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso¹¹:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos que la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.¹²

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.¹³

Comparación entre signos mixtos y nominativos:

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:¹⁴

- 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 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

¹¹ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

¹² Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

¹³ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

¹⁴ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

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 (...)"¹⁵*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁶ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación 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."*¹⁷**

Análisis comparativo

Siguiendo con las reglas determinadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considerando la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, procederá a hacerse el cotejo como si de signos nominativos se tratara.

¹⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁶ "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 26-IP-2014".

¹⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

De acuerdo con lo señalado en la interpretación prejudicial 61-IP-2020, el riesgo de confusión se verifica cuando la similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica entre los signos es tal que el consumidor medio puede equivocarse respecto del origen empresarial de los productos, configurándose confusión directa, indirecta o de asociación. Así las cosas, para determinar esa similitud deben analizarse, entre otros aspectos, la coincidencia en letras y raíces, la posición de la sílaba tónica, el orden de las vocales y el elemento que produce mayor impacto en la mente del consumidor.

Aplicando estos criterios, esta Dirección observa que los signos **“NUTRI ENGROSE K 510”** y **“ENGROSSA K 550”** comparten un núcleo denominativo claramente coincidente: la raíz **“ENGROS–”**. En el primer caso se presenta como **“ENGROSE”** y en el segundo como **“ENGROSSA”**, pero en ambos se mantiene la misma base léxica, con idéntica secuencia inicial de consonantes y vocales **“EN-GRO-S”**, variando únicamente la vocal final y la presencia de una “S” adicional, lo que no altera de manera sustancial la impresión global. Desde el punto de vista fonético, el elemento coincidente se estructura en tres sílabas principales que comparten el mismo arranque y la misma sílaba tónica en **“GRO”**, *NU-TRI EN-GRO-SE / EN-GROS-SA K*), de modo que al ser pronunciados producen una sonoridad muy próxima, tal como advierte el Tribunal cuando explica que la coincidencia en la sílaba tónica y en el lexema puede generar un riesgo relevante de confusión ideológica y fonética.

Ahora bien, los elementos que acompañan a ese tronco común son de escasa aptitud distintiva. El prefijo **“NUTRI”** del signo solicitado evoca directamente la idea de nutrición o nutrientes, lo que, en el contexto de productos agroquímicos, fertilizantes o insumos afines, constituye una alusión elogiosa o descriptiva de su finalidad, por lo que tiene un carácter evocativo débil. En el signo opositor, la presencia de la letra “K” seguida de una numeración de tres cifras “550” cumple la función de identificar una variante, fórmula o referencia específica dentro de una misma línea de productos; del mismo modo, “K 510” en el signo solicitado se percibe como un código técnico más que como un verdadero elemento distintivo. Conforme a la doctrina recogida por el Tribunal, cuando determinados componentes carecen de fuerza distintiva, la percepción del consumidor se concentra en el segmento verdaderamente diferenciador del signo, que en este caso es precisamente la raíz **“ENGROS–”**.

En el plano conceptual, ambos signos remiten a la misma idea de “engrosar” o “hacer crecer”, noción que resulta especialmente pertinente para productos que buscan incrementar el rendimiento, volumen o desarrollo de cultivos o animales. Esa coincidencia de significado refuerza la proximidad ideológica entre las denominaciones, aspecto que se reconoce como relevante para configurar el riesgo de confusión cuando los signos evocan un concepto idéntico o muy cercano.

Si se analiza la impresión de conjunto conforme al método sucesivo recomendado por el Tribunal, el consumidor no realizará un desglose analítico de cada componente, sino que retendrá globalmente las expresiones **“NUTRI ENGROSE K 510”** y **“ENGROSSA K 550”** como variantes de una misma línea de productos **“ENGROS... K... 5##”**, diferenciadas solo por un prefijo laudatorio (“NUTRI”) o por una numeración distinta. En este escenario, es razonable concluir que el consumidor medio podría pensar que se trata de productos que provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, configurándose un riesgo de confusión por asociación en los términos del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, según lo interpretado por el Tribunal.

Ahora, al margen de que el vocablo “Engrose” u otras palabras que comparten la misma raíz semántica, puedan resultar evocativas en relación con productos destinados al crecimiento de los cultivos, lo cierto es que el signo que contiene expresiones débiles debe conformar un conjunto lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

En consecuencia, para esta Dirección el signo solicitado a registro “**NUTRI ENGROSE K 510**” resulta similarmente confundible con el signo opositor “**ENGROSSA K 550**”, en tanto comparten un lexema distintivo común, presentan una marcada cercanía fonética y conceptual, y las diferencias introducidas por los elementos adicionales “NUTRI” y las claves “K 510 / K 550” no bastan para neutralizar la impresión de conjunto coincidente que producen frente a productos de naturaleza y finalidad análoga.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

1: Compost; abonos; fertilizantes; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas.

El signo confrontado identifica:

Expediente

Productos

12051118

(1): Fertilizante compuesto pk. adicionado con boro. líquido concentrado soluble uso agrícola.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 1 de la marca solicitada vs productos de la clase 1 de la marca opositora

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Identidad: Esta Dirección encuentra coincidencias entre los productos que ofrece el titular del registro preliminarmente concedido por esta entidad y los que busca introducir en el mercado el solicitante, pues no solo son semejantes, sino que existe identidad entre ellos. En este caso, los productos de la marca solicitada en la clase 1 incluyen **compost, abonos, fertilizantes y preparaciones para regular el crecimiento de las plantas**, esto es, insumos destinados a mejorar la nutrición vegetal, la fertilidad del suelo y el desarrollo de cultivos o plantas en general. A su vez, los productos de la marca opositora en la misma clase 1 corresponden a un **fertilizante compuesto PK adicionado con boro, líquido concentrado soluble de uso agrícola**, cuya finalidad es aportar nutrientes específicos (fósforo, potasio y boro) para favorecer el crecimiento y rendimiento de las plantas.

Dentro del grupo considerado como productos de la clase 1, se advierte que el fertilizante compuesto protegido por el signo opositor se encuentra comprendido, por su naturaleza y función, dentro de la categoría general de **fertilizantes y abonos** que ampara el signo solicitado. En efecto, tanto el compost y los abonos como los fertilizantes, incluidas sus formulaciones específicas (sólidas o líquidas, simples o compuestas, con micronutrientes adicionados), responden a la misma lógica agronómica: suministrar nutrientes y mejorar condiciones de cultivo para promover el desarrollo vegetal. En esa medida, existe coincidencia material en la finalidad y uso, puesto que los productos en comparación se emplean en contextos agrícolas, jardinería o producción vegetal, y se aplican

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

directamente sobre el suelo o las plantas como insumos de nutrición y manejo agronómico.

La presencia de productos de nutrición y mejoramiento vegetal en ambas coberturas implica que los consumidores pueden percibirlos como provenientes de una misma fuente o empresa, aumentando así la posibilidad de confusión en el mercado. En particular, el público relevante, productores agrícolas, técnicos agrónomos, comercializadores de insumos y consumidores de jardinería, suele encontrar en el mercado líneas completas de fertilización bajo una misma marca, que incluyen abonos orgánicos (como compost), fertilizantes minerales compuestos (como PK con micronutrientes) y productos reguladores o promotores de crecimiento. Por ello, la coexistencia de un fertilizante compuesto específico dentro del mismo segmento y bajo signos similares puede llevar al consumidor a asumir que se trata de una extensión de portafolio, una variante técnica o una presentación diferenciada de una misma empresa.

Así entonces, las prestaciones en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que al recaer sobre el mismo conjunto de insumos agrícolas de fertilización y nutrición vegetal, existe una presunción fuerte sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos, pues se trata de productos idénticos o, cuando menos, comprendidos en la misma categoría y función esencial.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 de la Decisión 486. Presuntos actos de competencia desleal

El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. En tal sentido, esta causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal e impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

Ahora bien, de acuerdo con el inciso segundo del Artículo 2 de la Ley 256 de 1996:

“Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que realicen en el mercado y con fines concurrenciales.

La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.”

(...) Sobre el punto, es importante resaltar que la finalidad concurrencial a que se alude, existe cuando el acto es idóneo para mantener o incrementar la posición en el mercado de quién lo realiza o bien, de un tercero, pues busca en síntesis, “la afirmación y posicionamiento en el mercado de la posición propia, o la debilitación o destrucción de la posición de otro competidor¹⁸”, análisis en el que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad que la conducta objeto de valoración tenga para alcanzar los efectos que con ella se persiguen, vale decir, que la actuación desplegada por quien la realizó sea de tal entidad, que no queden dudas acerca de su intención de robustecer o aumentar el lugar propio o ajeno en el mercado, siempre en deterioro de otro que normalmente es quien demanda.¹⁹”

¹⁸ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pág. 349.

¹⁹ Sentencia 901 del 26 de octubre de 2011 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

Por lo anterior, de cara al análisis de la causal consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486, sea lo primero establecer si entre las partes confrontadas existe un fin concurrencial, es decir que confluyan o desarrollen su actividad comercial en un mismo mercado físico o electrónico.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Los competidores deben concurrir en el mismo mercado físico o electrónico. Si el supuesto y posiblemente afectado con la solicitud de registro no actúa en una relación de competencia con el solicitante de la marca, no se podría hablar de competencia desleal.”

La existencia de un fin concurrencial o, cuando menos, de una competencia potencial directa entre la opositora **FERTILIZANDO S.A.S.** y la solicitante **KATHERINE ADRIANA MUÑOZ ZÚÑIGA** se encuentra debidamente acreditada. En efecto, según la cobertura de sus respectivos registros y solicitudes, ambas desarrollan o pretenden desarrollar actividades en relación con productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, circunstancia que, como ya se estableció en el análisis de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, permite concluir que los sectores económicos en los que se desenvuelven y las prestaciones ofrecidas resultan concomitantes, hasta el punto de ubicarlas como eventuales competidores dentro del mismo mercado relevante.

Estos empresarios concurren al mercado a través de canales de comercialización equiparables, tales como puntos de venta físicos especializados, distribuidores autorizados y, eventualmente, plataformas de comercio electrónico, dirigidos a un público objetivo similar interesado en insumos y productos químicos de la clase 1. En esa medida, sus estrategias de marketing y publicidad se orientan a captar la atención del mismo segmento de consumidores, configurándose así un escenario de competencia directa, en el que la coexistencia de signos similarmente confundibles podría inducir error sobre el origen empresarial de los productos y afectar las condiciones de transparencia en el mercado.

A efectos de probar la presunta ejecución de actos de competencia desleal, la sociedad opositora **FERTILIZANDO S.A.S.**, plantea los siguientes argumentos:

“(...) Fertilizando S.A.S. participa activamente en el mercado colombiano de la venta de productos agropecuarios, tales como los que fueron reivindicados en la marca registrada ENGROSAR K550, así como en las demás marcas que están registradas a su favor.

(...) Katherine Adriana Muñoz Zuñiga participa en el mismo mercado en el que compete con Fertilizando.

La solicitante aparece matriculada en el RUE como titular o propietaria de una cantidad relevante de establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de los mismos productos que vende Fertilizando S.A.S.:

(...) Se entiende que Katherine Muñoz ejerce el comercio en forma profesional y constante, no es una nueva o pequeña empresaria quien pudiera estar adelantando esta solicitud de forma ingenua o desinformada, sin conocer el mercado en el que compete.

*Casualmente, Fertilizando S.A.S. y Katherine Muñoz están **domiciliados en Popayán.***

La dirección de Katherine Muñoz es: CR 6 # 9N-138 BARRIO BOLIVAR, POPAYÁN

La dirección de Fertilizando es: CALLE 3 N # 9-61 POPAYAN

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

Como se ve, la sede de una y otra persona está a unas pocas calles de distancia. Si a lo anterior, agregamos las enormes y sospechosas similitudes con la marca registrada de Fertilizando, empieza a estar probado (por lo menos con base en prueba indiciaria) que aquí cabe la posibilidad de que el registro solicitado tenga como finalidad permitir la comisión de un acto de competencia desleal.

Así bien, en caso de que la solicitante obtenga el registro de la marca en referencia podrá incrementar su cuota en el mercado, en el que compite con Fertilizando S.A.S., y beneficiarse indebidamente del prestigio y fama comercial de esta y sus productos.

El anterior conjunto de elementos permite inferir que a través de la solicitud de registro en comento se pretende legitimar una serie de conductas que constituyen verdaderos actos de competencia desleal. Ciertamente, además de violar la prohibición general establecida en la Ley 256 de 1996, se configuran varios actos de competencia desleal, dentro de los que cabe resaltar los siguientes:

(...) Para dar por probado que en efecto hay indicios razonables de la posible realización de actos de competencia, debe indicarse lo siguiente:

a. La utilización de una marca similarmente confundible a una previamente registrada, es, sin lugar a duda, una conducta objetivamente idónea para aprovecharse en beneficio propio o de terceros de las ventajas de la reputación comercial adquirida por otro en el mercado, en este caso mi representada.

El uso de una marca similarmente confundible con un signo protegido puede producir varios efectos: confusión directa o indirecta, o riesgo de asociación.

La clientela, motivada por el conjunto de creencias erróneas señaladas, se está viendo desviada del legítimo titular del signo a aquella persona que efectúa los actos de competencia desleal y/o a aquellas personas a quien esta podría favorecer por tener claros intereses económicos.

*b. En este caso estaría cumplido el ámbito objetivo, subjetivo y territorial de aplicación de la Ley 256 de 1996 como quiera que **los actos desleales se habrían efectuado por y a favor de participantes¹⁷ en el mercado¹⁸ colombiano¹⁹ con fines concurrenciales²⁰.***

c. De las pruebas aportadas se infiere razonablemente que las personas interesadas en este asunto participan en el mismo segmento del mercado, referido a la venta de fertilizantes y productos agropecuarios.

*La participación de las referidas personas **en el mismo mercado y a pocas calles de la misma ciudad** implica que estas pretenden disputar una misma porción del mercado.”*

Valoración del acervo probatorio

Teniendo en cuenta lo anterior, la tarea de esta Dirección consiste en determinar si existen indicios que hagan pensar razonablemente que con la solicitud de registro del signo **"NUTRI ENGROSE K 510"**, se puede presentar indicios de competencia desleal. En esa medida y en consideración de los argumentos planteados, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial y competencia desleal, esta Dirección no encuentra indicios razonables que permita afirmar, con la probabilidad requerida, la existencia de **desviación de clientela** (art. 8), **actos de confusión** (art. 10), **actos de engaño** (art. 11) o **explotación de la reputación ajena** (art. 15) derivados o instrumentados mediante la solicitud de registro del signo **NUTRI ENGROSE K510** frente al signo antecedente **ENGROSAR K550**.

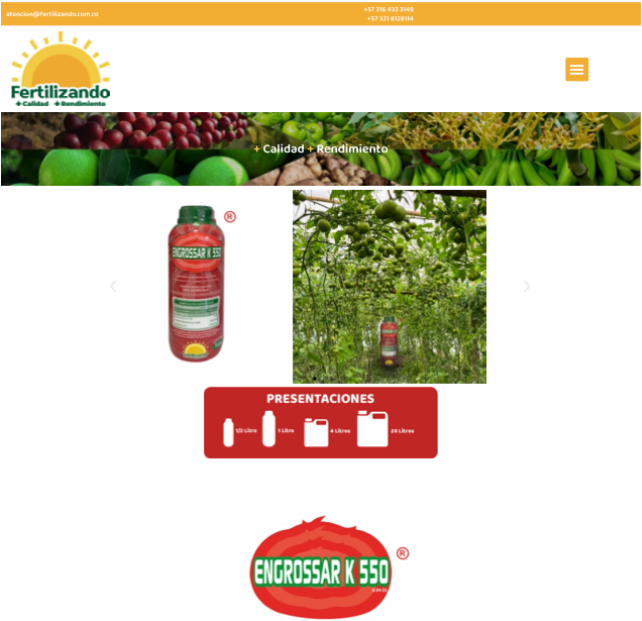
El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

la oficina nacional competente puede denegar el registro de una marca si tiene indicios razonables de que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. La competencia desleal se define como cualquier acto que, realizado con fines concurrenciales, sea contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, o a los usos honestos en materia industrial o comercial.

El estándar aplicable es preventivo, pero no es puramente conjetural: exige hechos objetivos que, enlazados lógicamente, permitan concluir la probabilidad cualificada de la conducta y, sobre todo, el nexo causal entre el acto de solicitar el registro y el acto desleal alegado. No basta, por tanto, la sola similitud entre signos, ni la sola concurrencia en el mercado, ni la sola afirmación de mala fe; se requiere que del material probatorio surja la instrumentalización del trámite registral como vehículo de la práctica desleal.

Así las cosas, examinados los argumentos de la opositora, donde se afirma que ambas partes participan activamente en el mercado de fertilizantes y productos agropecuarios, que la solicitante ejerce profesionalmente el comercio, que existe cercanía geográfica entre los domicilios en la ciudad de Popayán y que el signo solicitado sería similarmente confundible con el signo antecedente **ENGROSSAR K550** (Mixto), de lo cual, se desprendería la intención de aprovechar reputación ajena, incrementar cuota de mercado y desviar clientela. Afirmaciones sostenidas en la impresión del sitio web institucional de la sociedad **FERTILIZANDO S.A.S.** y la impresión de los resultados del RUES relativos a la solicitante.



Estas piezas acreditan, sin duda, la existencia de los agentes económicos, la presencia digital del opositor y la formalización de las actividades mercantiles de la solicitante; sin embargo, su alcance probatorio se agota en ese plano descriptivo. No revelan, ni directa ni indirectamente, actos, campañas, presentaciones comerciales, mensajes publicitarios, empaques, rotulados, ofertas o prácticas de canal que, por su contenido y difusión, resulten idóneos para generar confusión, engaño, desvío de la demanda o parasitismo reputacional, ni muestran que el trámite registral se esté utilizando como instrumento para consolidar tales conductas.

En relación con la desviación de la clientela prevista en el artículo 8 de la Ley 256 de 1996, la carga indiciaria exige elementos que permitan atribuir un traslado efectivo o probable de la demanda al comportamiento de la solicitante. Serían pertinentes variaciones de ventas asociadas a la aparición del signo, reclamaciones de distribuidores por sustitución en góndola, reportes de confusión en puntos de venta, métricas de tráfico o datos de



Ref. Expediente N° SD2025/0053409

comportamiento del consumidor. Nada de ello obra en el expediente. La proximidad de domicilios y la coincidencia de giro comercial son circunstancias neutras en un entorno competitivo que, por sí solas, no revelan captación indebida de clientela. De estas premisas no es posible extraer, con la firmeza indiciaria exigida, que la solicitud de registro se orientó a desviar clientela.

En cuanto a los actos de confusión del artículo 10, la ley sanciona conductas idóneas para inducir a error sobre el establecimiento, los productos o la actividad de un competidor. La oposición descansa esencialmente en la semejanza entre los signos **NUTRI ENGROSE K510** y **ENGROSAR K550**, pero no allega prueba de presentaciones comerciales, materiales promocionales, estrategias de etiquetado o comunicaciones de mercado emitidas por la solicitante que, consideradas en su conjunto, tengan aptitud objetiva para provocar confusión en el público relevante. La similitud de signos, materia del examen marcario y específicamente de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 ya estudiada en el numeral anterior; no se traduce automáticamente en un acto de confusión en sede de competencia desleal; es necesario mostrar la conducta concreta en el mercado y su idoneidad para generar error. Tales elementos no aparecen.

Respecto de los actos de engaño del artículo 11, la configuración requiere indicaciones o aseveraciones que induzcan a error sobre las características, calidad, condiciones o procedencia de los productos, o sobre la situación del empresario. Tampoco hay en el expediente piezas publicitarias, fichas técnicas, listas de ingredientes, certificaciones, comunicaciones comerciales o mensajes de precios y promociones atribuidos a la solicitante que contengan datos falsos, ambiguos u omitidos con capacidad de engañar al consumidor. Las impresiones del sitio web del opositor y los extractos del RUES nada dicen sobre eventuales alegaciones engañosas de la solicitante, de manera que este tipo desleal no queda siquiera prefigurado.

En lo que atañe a la explotación de la reputación ajena del artículo 15, el opositor debe acreditar la existencia de una reputación o prestigio efectivo y reconocible en el público pertinente, esto es, un goodwill demostrable y, además, la apropiación o aprovechamiento de ese activo intangible por parte del presunto infractor. La prueba idónea suele consistir en estudios de recordación de marca, participación de mercado, intensidad y antigüedad del uso, inversión publicitaria, presencia geográfica y otros indicadores objetivos de posicionamiento. En el expediente no se aportan tales soportes. La impresión del sitio web, por sí sola, evidencia presencia informativa, pero no reputación trasladable; y los certificados del RUES únicamente constatan que la solicitante ejerce el comercio. Sin demostración de reputación, decae el presupuesto mismo del tipo, y sin evidencias de que la solicitante hubiera modelado su signo, empaques o comunicaciones para capturar ese prestigio, tampoco se acredita el elemento de aprovechamiento.

Todo lo anterior permite concluir que la prueba indiciaria propuesta por la opositora no supera el umbral requerido por el artículo 137. No existe una cadena de hechos verificables que, en su conjunto, haga probable la finalidad desleal de la solicitud ni el vínculo causal entre el acto de pedir el registro y las modalidades desleales invocadas. La profesionalidad de la solicitante, la cercanía de domicilios y la pertenencia al mismo sector son datos compatibles con la competencia lícita y no permiten, sin más, inferir mala fe.

Así las cosas, partiendo del principio de buena fe consagrado en el artículo 83 Constitucional, esta Dirección considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, porque cada empresario se desenvuelve en un sector económico diferente.

Lo anterior no obsta para que en el evento en que se configurará un uso diferente del

Ref. Expediente N° SD2025/0053409

signo solicitado en registro, el opositor pueda acudir ante las instancias competentes.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irreregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante, no se configura en el caso la causal de irreregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la misma normativa.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **FERTILIZANDO S.A.S.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **NUTRI ENGROSE K 510** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza²⁰, solicitada por la señora **KATHERINE ADRIANA MUÑOZ ZÚÑIGA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la señora **KATHERINE ADRIANA MUÑOZ ZÚÑIGA**, solicitante del registro y a la sociedad **FERTILIZANDO 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 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 31 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

²⁰ 1: Compost; abonos; fertilizantes; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas.