

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25623

Ref. Expediente N° SD2025/0061564

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 3952 de 21 de enero de 2026, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **SUMAR-MEX** (Nominativa), solicitada por MINERALES EXCLUSIVOS S.A.S., para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

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

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, MINERALES EXCLUSIVOS S.A.S., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“Por favor tener en cuenta, en primer lugar, que vencido el término de publicación no se presentaron oposiciones por parte de ningún tercero.

(...)

Salta a la vista que la marca solicitada, tiene elementos que la hacen novedosa, frente a las encontradas por el Despacho de oficio.

Dentro de ese conjunto marcario, **TODOS LOS ELEMENTOS JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE**, pues haciendo énfasis en la composición de la marca solicitada, tenemos que la marca **SUMAR-MEX**, (mixta) **debe verse como un todo, indivisible.**

(...)

De donde se concluye que el termino SUMA es genérico para las clases 01 y 05, por tanto, debe ser estudiada en relación con los términos que complementan las marcas en este caso (...)

En razón a su configuración ortográfica, no hay identidad en la pronunciación de los signos en conflicto. La marca solicitada genera una impresión auditiva propia y diferencial al signo opositor, haciendo su pronunciación UNICA.

Al pronunciar los signos, es claro que la parte auditiva que da fuerza a la marca solicitada recae en **SUMAR-MEX, como un conjunto.**

Ref. Expediente N° SD2025/0061564

(...)

Ningún consumidor, podrá ser inducido a error sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios en cuestión, respecto de otras marcas, es clara la diferencia que existe entre los signos aquí supuestamente en conflicto. El signo solicitado por mi representada es totalmente, DISTINTIVO, REPRESENTATIVO Y NOVEDOSO por tanto plenamente REGISTRABLE, para distinguir productos de la clase 01.

(...)

Dado lo anterior, queda claro que los signos difieren notablemente en cuanto a lo fonético, ortográfico y conceptual. Esto hace que los signos resulten disimiles lo cual les permite existir en el mercado sin generar perjuicio ni inconveniente alguno a los consumidores y mucho menos al titular de la marca fundamento de la negativa.”

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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”.

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0061564

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0061564

simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
 - (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

Ref. Expediente N° SD2025/0061564

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

“a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

Ref. Expediente N° SD2025/0061564

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario”³.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa conformado por el elemento nominativo consistente en la expresión “SUMAR-MEX”.

³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0061564

2.2. Naturaleza y descripción de las marcas previamente registradas⁴



El signo antecedente identificado con el Expediente N° SD2020/0006597, es de naturaleza nominativa conformado por el elemento nominativo consistente en la expresión “SUMARI”.

La marca previamente solicitada identificada con el Expediente N° 13125307, es de naturaleza mixta conformada por un elemento nominativo consistente en la expresión “SUMAG”. Adicionalmente, su disposición gráfica consta de una caligrafía estándar y la imagen de tres hojas verticales al costado izquierdo que se unen a una línea que subraya el vocablo preponderante.

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis comparativo de los signos

En aplicación a las reglas generales de comparación desarrolladas por la jurisprudencia andina, apreciando los conjuntos marcarios, pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la función diferenciadora y enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación, esta Delegatura encuentra que el signo solicitado SUMAR-MEX y las marcas previamente registradas SUMARI / SUMAG, no son similarmente confundibles atendiendo a la impresión global que los signos producen.

⁴

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Nominativa	SUMARI	McLaughlin Gormley King Company	SD2020/0006597	11	5	Marca	15/09/2030
Mixta	SUMAG	LASERNA Y CIA INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.S.	13125307	10	1	Marca	29/11/2033

Ref. Expediente N° SD2025/0061564

Este Despacho encuentra que las expresiones confrontadas SUMAR-MEX vs. SUMARI / SUMAG presentan una extensión diversa (8 letras vs. 5 y 6 letras) y terminaciones diferentes (SUMAR-MEX vs. SUMARI / SUMAG), lo que deriva en una composición consonántica y vocálica disímil, generando una dicción que permite a los consumidores diferenciarlas, y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación en los planos ortográficos y fonéticos.

Lo anterior, repercute en que el consumidor al encontrarse con los signos SUMAR-MEX vs. SUMARI / SUMAG en el mercado pueda individualizarlos de manera factible, ya que la extensión de los vocablos y especialmente sus terminaciones generan una lectura y pronunciación diversa, lo que difiere en su capacidad evocativa y su recordación por parte del público consumidor.

Bajo esta óptica, la impresión de conjunto que producen ambos signos resulta sustancialmente diversa, por lo que el público consumidor, desde una perspectiva global, no se verá inducido a confusión ni asociación, al poder identificar cada signo independiente del otro.

3.2. Análisis de conexidad competitiva

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, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

4. AUSENCIA DE OPOSICIÓN

Frente a la aseveración que no se presentó oposición por parte del titular del signo fundamento de negación, se advierte que la no presentación de oposiciones, no es argumento válido para colegir que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad estudiada, toda vez que el examen de registrabilidad que debe practicar la esta Oficina, comprende el análisis de todas las exigencias establecidas en la norma para que un signo pueda ser registrado como marca, pues la administración está en la obligación de negar el registro como marca de cualquier signo que se encuadre en alguna de las causales de irreregistrabilidad previstas en la normativa comunitaria.

5. INDEPENDENCIA DE LAS ACTUACIONES

Respecto al argumento de la recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores y su coexistencia, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete, ni obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Ref. Expediente N° SD2025/0061564

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:

“No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la Administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la irregistrabilidad y en otro la rechace⁵”.

“Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”⁶.

6. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la Delegatura considera que el signo cuyo registro se solicita supera la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En consecuencia, es procedente revocar la Resolución N° 3952 de 21 de enero de 2026.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 3952 de 21 de enero de 2026 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de:

Marca (Nominativa)

SUMAR-MEX

Limitación al alcance del derecho:

No se otorga derecho de exclusividad sobre las expresiones “SUMAR” “MEX”, aisladamente consideradas, sino sobre el conjunto marcario nominativo “SUMAR-MEX”.

Titular:

MINERALES EXCLUSIVOS S.A.S

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso No 5-IP-97, 25 de julio de 1997.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 69-IP-2015, citado en el Proceso 99-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0061564

CALLE 127 NO. 14-54-OFC 217
BOGOTA 110111 CUNDINAMARCA
COLOMBIA

Vigencia:

Diez (10) años contados a partir de la fecha
en que quede en firme la presente
Resolución.

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

ARTÍCULO 4: Notificar a MINERALES EXCLUSIVOS S.A.S., parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 13 de abril de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL