

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 29307

Ref. Expediente N° SD2025/0065141

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 24 de julio de 2025, Isabel Cristina Mosquera Ipia, solicitó el registro de la Marca mascotas oriónvet (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, 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 irregistrabilidad 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 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,

¹ 44: Servicios veterinarios; aseo para animales de compañía; cuidados de higiene y de belleza para animales; esterilización de animales de compañía; servicios de asesoramiento relacionados con el cuidado [aseo] de animales de compañía; servicios de cuidado [aseo] de animales de compañía; servicios de esterilización de animales de compañía; servicios de salón de belleza para animales de compañía; servicios de salud de animales de compañía.

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° SD2025/0065141

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 marca previamente registrada

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
Nominativa	ORION	ORION CORPORATION	SD2018/0076049	11	5	Marca	Registrada	03/09/2029

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	ORION (Nominativa)

•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

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° SD2025/0065141

Jurisprudencia

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

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **MASCOTAS ORIÓNVET / ORION** son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

Al analizar la registrabilidad del signo **MASCOTAS ORIÓNVET**, se concluye que la marca previa **ORION** constituye un obstáculo insuperable, pues ambos signos reproducen de manera idéntica el elemento denominativo **ORION/ORIÓN**, el cual es altamente distintivo y actúa como núcleo dominante en la percepción del consumidor. La adición de los términos “MASCOTAS” y el sufijo sectorial “VET” no neutraliza la coincidencia sustancial, ya que estos son expresiones accesorias o informativas que no modifican el impacto del elemento principal, cuando dos signos comparten su componente dominante, la incorporación de palabras descriptivas o secundarias no evita el riesgo de confusión ni de asociación, pues el público tiende a recordar la raíz coincidente. Además, existe similitud ortográfica y fonética relevante, dado que el acento de “ORIÓN” no altera su estructura ni su sonoridad respecto de “ORION”; aunque el signo solicitado se vincule al ámbito veterinario, tal especificidad no excluye que el consumidor interprete “MASCOTAS ORIÓNVET” como una **línea de productos o servicios derivados** del titular de la marca “ORION”, generándose un riesgo de confusión indirecta prohibido por la normativa comunitaria.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0065141

administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los servicios y productos 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 servicios y productos ⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

44: Servicios veterinarios; aseo para animales de compañía; cuidados de higiene y de belleza para animales; esterilización de animales de compañía; servicios de asesoramiento relacionados con el cuidado [aseo] de animales de compañía; servicios de cuidado [aseo] de animales de compañía; servicios de esterilización de animales de compañía; servicios de salón de belleza para animales de compañía; servicios de salud de animales de compañía.

El signo previamente registrado o solicitado identifica:

Expediente

Productos

SD2018/0076049 (5): Productos farmacéuticos, médicos y veterinarios; preparaciones sanitarias para uso médico; alimentos dietéticos y sustancias adaptadas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos y animales; vitaminas y preparaciones de vitaminas; ungüentos para uso farmacéutico, ungüentos medicinales, ungüentos antisépticos.

Conexidad, en virtud del criterio de Razonabilidad, entre los productos de la clase 05 y los servicios de la clase 44 objeto de comparación.

Esta Dirección considera que, en el caso que nos ocupa, si existe una relación de conexidad competitiva entre los productos que la marca previamente registrada reivindica y los servicios que el signo solicitado pretende identificar, lo anterior, atendiendo al criterio de razonabilidad. El Tribunal Andino de Justicia, en reiteradas interpretaciones prejudiciales, ha establecido que, existirá conexidad competitiva, cuando sea razonable considerar que los productos y servicios confrontados, puedan compartir un mismo origen empresarial, de forma que, el consumidor promedio al encontrarlos en el mercado pueda erróneamente asumir que unos y otros compartirán ciertas calidades o características debido a que son ofrecidos por el mismo empresario en el comercio.

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° SD2025/0065141

La prestación de los servicios veterinarios de la clase 44 que identifica la marca solicitada, usualmente, en especial cuando se prestan con el propósito de intervención quirúrgica o diagnóstico, terminan con la necesidad de prescribir medicamentos o exámenes de seguimiento que tienen como fin cuidar la salud del paciente luego de prestado el servicio médico. En ese sentido, existe una relación intrínseca entre los servicios y los productos identificados por ambos signos, si tomamos en cuenta que los unos son adquiridos como consecuencia de la prestación de los servicios del otro.

En este caso, el consumidor promedio, al tener contacto con ambos signos en el mercado y, tomando en cuenta la similitud que existe entre ellos, podrá asociarlos indebidamente y, por ejemplo, creer erróneamente que el mismo empresario que presta los servicios veterinarios ha decidido incursionar en otra actividad mercantil de su misma industria y fabricar los fármacos que le son recetados para tratar su patología.

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.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca mascotas orióvet (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Isabel Cristina Mosquera Ipia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Isabel Cristina Mosquera Ipia, 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 22 de abril de 2026

⁵ 44: Servicios veterinarios; aseo para animales de compañía; cuidados de higiene y de belleza para animales; esterilización de animales de compañía; servicios de asesoramiento relacionados con el cuidado [aseo] de animales de compañía; servicios de cuidado [aseo] de animales de compañía; servicios de esterilización de animales de compañía; servicios de salón de belleza para animales de compañía; servicios de salud de animales de compañía.

Ref. Expediente N° SD2025/0065141



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS