

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 55094

Ref. Expediente N° SD2025/0002407

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 15 de enero de 2025, la sociedad **LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.**, solicitó el registro de la marca **CAPIN BH** (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1057 del 27 de enero de 2025, la sociedad **LABORATORIOS LEGRAND S.A.** presentó oposición con fundamento en la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…) Las evidentes similitudes que se presentan entre el signo solicitado y la marca previamente registrada “KAPTIN” impiden que el público consumidor pueda distinguir el origen empresarial de los productos que se pretenden comercializar. En este sentido, el signo nominativo “CAPIN BH” no tiene la capacidad de identificar sus productos sin que estos sean confundidos con los productos que distingue mi representada, pues el signo mencionado es una reproducción casi total del signo de mi representada y presentan una sonoridad casi idéntica en su pronunciación, sin que la diferencia en una de sus letras le otorgue suficiente distintividad.

(…)

Como se aprecia, los signos comparados son similarmente confundibles visual, ortográfica y, sobre todo, fonéticamente, toda vez que su pronunciación es casi idéntica y la variación en la letra C en lugar de K, no es un elemento susceptible de generar distintividad, dado que su pronunciación es idéntica, y la omisión de la letra T y los demás elementos, tampoco son suficientes para alejar la parte sonora de los dos signos.

(…)

Ello sin duda, se configura en el presente caso, dado que ambos signos tienen la misma longitud (dos sílabas) CA - PIN / KAP - TIN, tienen las mismas raíces CA / KA, las mismas terminaciones IN / IN y la misma sucesión de vocales A – I.

(…)

Lo dicho hasta aquí, permite suponer que “CAPIN BH” y “KAPTIN” presentados al consumidor en el mercado, serán confundidos, pues su disposición ortográfica y fonética es similarmente confundible, a tal punto que no sería adecuado y, además, en contra de la salud, que ambos coexistieran en el mercado.

(…)

Esto quiere decir que, conceder el registro del signo “CAPIN BH” genera una creencia

¹ 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, suplementos alimenticios para personas o animales.

Ref. Expediente N° SD2025/0002407

errónea de que se trata de productos que guardan alguna relación con aquellos comercializados bajo la marca “KAPTIN”, o bien, que se trata de los mismos productos. Con ello, se genera una afectación a la voluntad del consumidor, pues seguramente adquirirá productos identificados con la marca “CAPIN BH” considerando, equivocadamente, que los produce mi representada o que las compañías sostienen relaciones comerciales y los relacionaran con “KAPTIN”.

(...)

Ahora veamos la cobertura de los signos “CAPIN BH” y “KAPTIN”:

“CAPIN BH” (Clase 05): *“Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, suplementos alimenticios para personas o animales”.*

“KAPTIN” (Clase 05): *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. productos comprendidos en la clase 5a. del decreto 755 de 1972”.*

*Así las cosas, no hay duda de la conexidad entre los signos comparados, dada su **identidad en productos farmacéuticos** y de la Clase 5.*

Por todo lo anterior y en atención a las consideraciones que fueron expuestas en el presente escrito, la probada confundibilidad ortográfica y fonética, así como la estrecha conexidad que existe entre los signos, ruego a esta Delegatura negar el registro del signo solicitado por “CAPIN BH” al estar está inmerso en la causal de irreregistrabilidad establecida por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y, en este mismo sentido, proteger a los consumidores del ya mencionado riesgo de confusión y/o asociación al que pueden estar expuestos (...).

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.**, dio respuesta a la oposición argumentando, entre otras cosas:

*“(...) Las partículas **KAP** y **TIN**, individualmente consideradas son expresiones de uso común y generalizado dentro de los signos que amparan productos de la clase **05**, por lo que no puede la sociedad **LABORATORIOS LEGRAND S.A.**, aducir una exclusividad, y mucho menos pretender impedir o prohibir su uso a terceros.*

Las marcas en conflicto son ortográfica, visual y fonéticamente diferentes, la composición de las palabras en su totalidad es completamente diferente, jamás se reproducirán o escribirá, igual o semejante. Téngase en cuenta que la marca solicitada cuenta con las letras BH.

(...)

*Absurda por decir lo menos, es la pretensión del opositor de querer apropiarse o mejor de pretender hacer valer derechos exclusivos sobre las partículas “**KAP**” y “**TIN**”, de utilización común por los empresarios en las marcas para distinguir productos de la clase **05** Internacional, tal y como consta en los archivos de esta entidad, ante la cual se han solicitado y registrado innumerables marcas en las cuales se incluye esta expresión. Por lo mencionado, es claro que el signo fundamento de la oposición, es lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado como un signo débil, y su fuerza distintiva está dada por el conjunto de elementos que la acompañan.*

(...)

Como podemos observar, es evidente que tanto el público consumidor, los

Ref. Expediente N° SD2025/0002407

*empresarios y la Superintendencia, consideran las expresiones **KAP** y **TIN** de común utilización para distinguir productos de la clase **05** Internacional. Por consiguiente, en ejercicio del derecho de igualdad, comedidamente solicito se tengan en cuenta los mismos criterios que permitieron conceder el registro de las precitadas marcas, a nombre de titulares diferentes, las cuales coexisten en el mercado, sin generar ningún tipo de confusión o error entre el público consumidor. En el presente caso la marca solicitada está compuesta por **CAPIN BH**, es decir, cuenta con elementos adicionales que le generan una diferenciación tanto de la marca opositora, como de las demás marcas previamente registradas.*

(...)

Ahora bien, de lo anterior se pone de presente que los signos en conflicto son completamente diferentes, y que cada uno de los signos cuenta con elementos diferenciadores, ya que las expresiones jamás se reproducirán o se escribirán de forma idéntica. Sumado a ello, las expresiones crean dentro de la totalidad de conjunto una diferencia palpable, ya que los dos signos son desde el punto de vista visual completamente diferentes. Esto se puede evidenciar fácilmente, ya que solo hay coincidencia en la posición de 2 de las 7 letras por la que está conformada la marca solicitada.

En efecto, en su visión de conjunto, el signo solicitado CAPIN BH y la marca opositora presenta una composición ortográfica disímil.

Conforme a lo anterior, fácilmente puede establecerse que las marcas en conflicto pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor de tales productos, puesto que las demás expresiones son completamente disímiles entre sí.

(...)

*Analizando los signos en conflicto, conforme a los criterios jurisprudenciales y doctrinales y, teniendo en cuenta los argumentos de la parte opositora, se observa que si bien los mismos coinciden en el uso de la partícula **IN** que es de uso común, dichas coincidencias se ven diluidas por las demás partículas que conforman las marcas y hacen que fonéticamente se reproduzcan de manera diferente.*

*Ha de tenerse en cuenta que el criterio generalmente aceptado, en cuanto a quien aprecia el parecido de signos, debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la visión de conjunto de los signos. Desde el punto de vista de las **similitudes fonéticas** señala la jurisprudencia que es conveniente determinar el orden de ubicación de las vocales y de las letras, de cada uno de los signos distintivos para determinar si son confundibles o no, en este caso, las marcas confrontadas no cuentan con el mismo orden de letras. Las pronunciaciones de las marcas confrontadas son totalmente diferentes en virtud a su diferencia en la sílaba tónica.*

(...)

*Según lo expuesto, categóricamente debemos afirmar que la marca solicitada no se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad aducida por el opositor, contempladas en el literal a) del artículo 136, ni en ninguna otra de las estipuladas por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y por el contrario, en este preciso caso, **CAPIN BH (N)** es suficientemente distintivo y capaz de distinguir en el mercado los productos ofrecidos por la Sociedad **LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.**, sin riesgo de que sean confundidos con otro, y tampoco que la misma carezca de distintividad. Luego entonces, cumple con todos los requisitos exigidos por los artículos 135 y 136 de la citada decisión comunitaria (...).*

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

Ref. Expediente N° SD2025/0002407

argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

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° SD2025/0002407

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:

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	KAPTIN	LABORATORIOS LEGRAND S.A.	922326235	7	5	Marca	Registrada	21 de junio de 2033

Los signos comparados son los siguientes:

El signo solicitado	Los signos opositores
CAPIN BH (Nominativa)	KAPTIN (Nominativa)

Jurisprudencia

Teniendo en cuenta que los signos en comparación son de naturaleza **nominativa**, a continuación, se citarán antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios relativos al análisis comparativo entre signos de esas características.

Comparación entre marcas nominativas

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

2. 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.

3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad de la denominación.

4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado⁴.

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual⁵”.

Similitud fonética

“Se da por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 56 – IP-2011.
⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 113-IP-2007.



Ref. Expediente N° SD2025/0002407

tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión⁶.

Similitud ortográfica

“Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión”.

Prevalencia del 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 signos⁷”.***

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que, si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al compartir algunas partículas “CAPIN BH” vs “KAPTIN”, concretamente las letras “A”, “P”, “I” y “N”, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos nominativos adicionales, que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión diferente en el consumidor y, en caso, de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

En efecto, al ser pronunciadas por el consumidor no se advierte que el sonido que producen sea similar, debido a que por un lado el signo solicitado en su sonido se compone de las palabras: (c-a-p-i-n) (b-h), mientras que, por su parte la opositora en su sonido corresponde a: (k-a-p-t-i-n), resultando distintas en su componente fonético.

En similares términos, en lo que respecta al componente ortográfico se advierte que tampoco resultan similares, nótese que el signo de la solicitante se compone de las letras

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 127-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0002407

(c-a-p-i-n) (b-h), y por su parte, la de la opositora se compone de las letras (k-a-p-t-i-n), conllevando a que sean de fácil diferenciación de cara al consumidor.

En otras palabras, en su visión en conjunto no resultan confundibles en la medida en que presentan elementos adicionales nominativos que permiten su individualización, como los son las partículas en el singo solicitado: 'C', 'BH', y en el singo opositor 'K' y 'T'; esto, en virtud de las reglas de cotejo marcario que disponen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que cada signo debe analizarse integralmente con una visión de conjunto.

En consecuencia, contrario a lo considerado en el escrito de la oposición, las semejanzas existentes entre los signos comparados no son determinantes de confusión o asociación en el público consumidor. Y es debido al hecho de que la distintividad del signo recae en su conjunto y no en sus elementos individualmente considerados, no se encuentra similitud alguna entre los componentes nominativos de los signos analizados, resultando sustancialmente distintos.

Como quiera que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no hay lugar a emitir pronunciamiento sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por estos dos signos.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **LABORATORIOS LEGRAND S.A.**

ARTÍCULO 2. Conceder el registro de la marca **CAPIN BH** (nominativa).

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, suplementos alimenticios para personas o animales.

De la Clasificación Internacional de Niza, Edición N°12.

Titular: **LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.**
Avenida España Número 1840, Colonia Moderna, Z.C. 44190, en
Guadalajara, Jalisco, México
GUADALAJARA JALISCO
MÉXICO

Ref. Expediente N° SD2025/0002407

Vigencia: Diez 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 la sociedad **LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.** solicitante del registro y a la sociedad opositora **LABORATORIOS LEGRAND S.A.**, 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 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 6 de agosto de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS