

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70780

Ref. Expediente N° SD2025/0036673

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 22 de abril de 2025, Roberto Carlos Ancizar Bolland, Alberto Enrique Martinez Trillos, solicitó el registro de la Marca FIX TOME (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos; dispositivos médicos; dispositivos de fijación ortopédica; artículos ortopédicos.

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° SD2025/0036673

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 marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	TOMOFIX	SYNTHE S GMBH	03040709	8	10	Marca	Registrada	18 dic. 2033
Mixta	TO ME	BITOUT S.A.S	SD2020/0069038	11	44	Marca	Registrada	15 mar. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
---------------------	------------------------

•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° SD2025/0036673

	 TOMOFIX
---	---

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”.

Así mismo y respecto de la comparación entre marcas mixtas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

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

Ref. Expediente N° SD2025/0036673

público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro **“FIX TOME”** se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **FIX TOME** vs **TOMOFIX / TO ME**, al apreciarlos en conjunto de manera sucesiva, son ortográfica y fonéticamente similares.

En primera medida se tiene que el elemento arbitrario **TOME**, que hace parte de la estructura marcaria del signo solicitado, reproduce en su totalidad a la marca antecedente **TO ME**, en toda su extensión vocálica y consonántica, sin que la unión de las sílabas TO y ME en el signo solicitado y la adición del elemento de uso común FIX, logre otorgarle la distintividad requerida para individualizarlos entre sí con claridad meridiana, pues de aceptarse dicho criterio como elemento diferenciador entre los signos, se estaría permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria:

“Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”⁴.

En efecto, las similitudes referenciadas en el aspecto nominativo dada la coincidencia del elemento **“TOME” / “TO ME”** podrían inducir en error al consumidor promedio, pues podría pensar que se encuentra ante una modificación, ampliación o innovación del signo protegido o en su defecto asociarlos con un mismo origen empresarial, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Por otra parte se tiene que los signos analizados **FIX TOME** vs **TOMOFIX**, son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce 6 de las 7 letras que conforman al signo antecedente, haciendo uso de las mismas expresiones **FIX** y **TOM(O-E)**, sin que el cambio de O por la vocal E, en el signo solicitado, y la yuxtaposición o el cambio en la posición de las palabras logre otorgarle la distintividad requerida para individualizarlos entre sí con claridad meridiana.

Así, las anteriores circunstancias harán creer al consumidor que el signo que se pretende registrar, es una variación de la marca previamente registrada o una innovación o derivación de la misma.

⁴ TJCA, Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT

Ref. Expediente N° SD2025/0036673

Así, las similitudes referenciadas en el aspecto nominativo dada la coincidencia de los elementos **FIX TOME – TOMO FIX** podrían inducir en error al consumidor promedio, pues podría pensar que se encuentra ante una modificación o innovación del signo protegido o en su defecto asociarlos con un mismo origen empresarial, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos; dispositivos médicos; dispositivos de fijación ortopédica; artículos ortopédicos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 03040709 Clase 10: Implantes quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, instrumentos y aparatos (incluyendo ojos, dientes y extremidades artificiales) unas intramedulares, placas para huesos y tornillos para huesos, placas anguladas, placas de compresión tuercas para tornillos, agarraderas para huesos; arandelas para tornillos, tornillos para pedículos, ganchos para espondilosis, tablillas, alambres para cerclaje, implantes para las vertebrae, sierras y escofinas para los huesos, sierras oscilantes, hojas para sierras, taladros quirúrgicos, guías para taladros, cortadores de hilos, distractores, pinzas para huesos, pinzas para depositar, pinzas, elevadoras, ensanchadores, cortadores de huesos, impactores, destornilladores, llaves para tornillo, calibradores, calibradores para medir la longitud de tornillos, ganchos para huesos. tensiadores de placa, pinzas para tornillos, calibradores para taladrar, trocars, puntos de trocars, tijeras para osteotomías, grapas y presillas para huesos, fijadores internos y externos, grapas pélvicas; elementos direccionantes; mangas centradoras, mangas protectoras; bandejas esterilizadoras y estuches para instrumentos e implantes de la clase arriba mencionada, huesos y extremidades artificiales para educación medica (material para entrenamiento), radiografías para objetivos de diagnostico medico; articulos ortopedicos, suturas quirurgicas; endoprotesis, en especial endoprotesis de

⁵ 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° SD2025/0036673

articulaciones, particularmente endo-protesis de la cadera la rodilla, el hombro, el codo, la mano y el pie, abturado- res de prótesis de cabeza del fémur; aparatos e instrumentos para cirugía con asistencia de computador y estereotáctica; huesos artificiales para implante, partes de huesos artifi- ciales para aumentar los huesos naturales; implantes, ins- trumentos y aparatos para osteo-síntesis, traumatología y cirugía musculoesquelética, en especial maxilofacial, espinal, facial, craneal, pélvica y de las extremidades; reemplazos para huesos, cartílagos, ligamentos y tendones.

Expediente SD2020/0069038 Clase 44: Servicios médicos, servicios de consultaría médica, servicios de terapias naturales; servicios de consultas en materia de farmacia, medicina.

Relación de conexidad entre productos de la clase 10 y clase 10 (principio de Razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que existe conexión competitiva bajo el criterio de razonabilidad, lo anterior, toda vez que las coberturas objeto de análisis comparten un mismo uso y destinación relacionada con aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos y dispositivos médicos, los cuales están destinados al mejoramiento de las condiciones de salud de las personas.

De igual forma, existe el riesgo de confusión en los usuarios dado que los canales de comercialización de estos productos son los mismos, y estos pueden ser adquiridos en los mismos establecimientos de comercio lo que aumentaría el riesgo de confusión en los usuarios.

Por consiguiente, habiendo establecido la conexidad entre los productos en estudio sumado a las amplias similitudes respecto a los conjuntos marcarios que los identifican es posible señalar la amplia posibilidad para que los objetos en observancia puedan ser razonablemente atribuidos con un origen empresarial en común, situación que no corresponde con la realidad.

Relación de conexidad entre productos de la clase 10 y servicios de la clase 44 (Principio de Razonabilidad⁶).

De lo anterior, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos (Clase 10) que a pesar de no pertenecer a la misma clase en la que se encuentra registrada la marca que sirve de fundamento de la negación (CI 44), se evidencia que entre las marcas analizadas se presenta conexidad por el principio de razonabilidad.

Lo anterior debido a la realidad del mercado y a las exigencias impuestas a los comerciantes para mantenerse vigentes frente a sus clientes, estos han ampliado su línea de negocio en la medida de no solo ofrecer los servicios médicos, servicios de consultaría médica, y servicios de terapias naturales; sino además abarcar mayor público consumidor, al ofrecer los productos que pueden utilizar como complemento y como parte de los servicios de tratamiento y asesoramiento de salud tales como aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos y dispositivos médicos (clase 10), generando una evidente relación en la mente del consumidor.

⁶ Proceso 100-IP-2018.- La Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen de un mismo empresario (razonabilidad): Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad de 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.”; Comunidad Andina de Naciones; Proceso 100-IP-2018; Consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera; Signos Involucrados: LA MISMA STEAK & LOBSTER (MIXTO) / CAFÉ LA MINA (MIXTO); Quito; 14 de Junio de 2018; Expediente Interno del Consultante: 2012-00237-00; Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

Ref. Expediente N° SD2025/0036673

Finalmente, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos con servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan a los productos con los servicios para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

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 FIX TOME (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por Roberto Carlos Ancizar Bolland, Alberto Enrique Martinez Trillos, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Roberto Carlos Ancizar Bolland, Alberto Enrique Martinez Trillos, 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 15 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos; dispositivos médicos; dispositivos de fijación ortopédica; artículos ortopédicos.