

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70800

Ref. Expediente N° SD2025/0027160

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 27 de marzo de 2025, EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A VECOL S.A, solicitó el registro de la Marca Trichosoil VECOL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, 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

¹ 5: Productos farmacéuticos; preparaciones para uso veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario; suplementos alimenticios para animales; desinfectantes; bálsamos para uso veterinario; preparaciones veterinarias; preparaciones sanitarias para uso veterinario; preparaciones y sustancias veterinarias; champús insecticidas para animales; champús medicinales para animales de compañía; preparaciones medicinales para el aseo de animales; productos para eliminar animales dañinos; productos para lavar animales [insecticidas]; preparaciones farmacéuticas para el cuidado de la piel de animales; preparaciones medicinales para el cuidado dental de los animales; ungüentos antiprurito a base de hierbas para animales de compañía.

Ref. Expediente N° SD2025/0027160

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.

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
Mixta	TRICHOOIL	FAGRON COLOMBIA SAS	SD2018/0022239	11	5	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

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° SD2025/0027160

 Trichosoil VECOL	 TRICHOOIL
---	---

Jurisprudencia

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”⁴

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 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.

⁴ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0027160

- 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 (...)*⁵

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos enfrentados son similarmente confundibles, de manera fonética, ambos signos comparten la estructura sonora **TRICHO-(V)OIL**, con idéntico ataque “**TRICHO-**” y la terminación “**-OIL**”. La diferencia se reduce a un fonema intermedio: /s/ en **TRICHOSOIL** frente a una /o/ adicional en **TRICHOOIL**. El resultado es una cadencia prácticamente equivalente (*trí-ko-soil* vs. *trí-ko-oil*), en la que el público no especializado puede no percibir de forma nítida la variación, máxime tratándose de signos largos y de lectura rápida en entornos farmacéuticos y veterinarios.

Ortografía/visual. Existe reproducción íntegra del tronco **TRICHO** y de la terminación **OIL** en ambos signos, variando únicamente una letra en la zona de enlace (**TRICHO/S/OIL** vs. **TRICHO/O/IL**). El agregado “**VECOL**” en el solicitado funciona como marca casa o indicación empresarial secundaria, ubicada en posición final y subordinada al elemento principal **TRICHOSOIL**; en criterio reiterado, la adición de una house mark no neutraliza la confundibilidad cuando el producto-sello es altamente semejante al antecedente.

Conceptual. Ambos signos evocan el ámbito capilar (**TRICHO** < gr. *thrix*, cabello) y un vehículo oleoso (**OIL**), por lo que convergen semánticamente en “aceite/tratamiento oleoso para cabello/cuero cabelludo”. La coincidencia conceptual refuerza la asociación de origen.

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 servicios⁶.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase (5): Productos farmacéuticos, preparaciones para uso veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario; suplementos alimenticios para animales;

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁶ 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° SD2025/0027160

desinfectantes; bálsamos para uso veterinario; preparaciones veterinarias; preparaciones sanitarias para uso veterinario; preparaciones y sustancias veterinarias; champús insecticidas para animales; champús medicinales para animales de compañía; preparaciones medicinales para el aseo de animales; productos para eliminar animales dañinos; productos para lavar animales [insecticidas]; preparaciones farmacéuticas para el cuidado de la piel de animales; preparaciones medicinales para el cuidado dental de los animales; ungüentos antiprurito a base de hierbas para animales de compañía.

El signo previamente registrado o solicitado identifica:

Expediente No. SD2018/0022239, clase (5): Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y veterinarios para uso médico, productos capilares de uso médico, aceites de uso médico.

Existe identidad de clase y una coincidencia sustancial de naturaleza y finalidad: ambos signos cubren preparaciones farmacéuticas/médicas y veterinarias, incluidas expresamente las capilares y aceitosas en el antecedente, que razonablemente alcanzan el mismo nicho terapéutico que el solicitado pretende abordar bajo la denominación **TRICHOSOIL**.

Convergen canales de comercialización (*distribuidores farmacéuticos y veterinarios, almacenes agro/vet, clínicas, farmacias, e-commerce especializado*), medios de promoción (*material técnico, visita médica/veterinaria, vademécums, ferias científico-comerciales*) y destinatarios (*profesionales de salud/veterinaria y público final*). En el sector salud, la apreciación del riesgo exige especial rigor, pues la confusión puede afectar decisiones terapéuticas.

Razonabilidad. Bajo el criterio de razonabilidad, la coexistencia de **TRICHOSOIL VECOL** frente a **TRICHOOIL**, compartiendo estructura, tronco y terminación y participando del mismo circuito competitivo, induce a suponer extensión de línea, licencia o patrocinio.

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 Trichosoil VECOL (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A VECOL

⁷ 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario; suplementos alimenticios para animales; desinfectantes; bálsamos para uso veterinario; preparaciones veterinarias; preparaciones sanitarias para uso veterinario; preparaciones y sustancias veterinarias; champús insecticidas para animales; champús medicinales para animales de compañía; preparaciones medicinales para el aseo de animales; productos para eliminar animales dañinos; productos para lavar animales [insecticidas]; preparaciones farmacéuticas para el cuidado de la piel de animales; preparaciones medicinales para el cuidado dental de los animales; ungüentos antiprurito a base de hierbas para animales de compañía.

Resolución N° 70800

Ref. Expediente N° SD2025/0027160

S.A, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A VECOL S.A, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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