

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 75774

Ref. Expediente N° SD2025/0008956

Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA (E) DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 5 de febrero de 2025, LABORATORIOS ITALPHARMA S.A.S., solicitó el registro de la Marca Preganil (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clases 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1062, 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 5: Productos farmacéuticos; producto farmacéutico para el tratamiento del dolor neuropático periférico y central en adultos; producto farmacéutico para el tratamiento combinado en adultos de las crisis parciales de epilepsia con o sin generalización secundaria; producto farmacéutico para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en adultos.

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° SD2025/0008956

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	PREGNYL	N.V. ORGANON	93398884	7	5	Marca	Registrada	27/07/2025

Verificada la información relacionada en el cuadro anterior, se observa que la marca bajo Registro No. 93398884 que sirve de antecedente, se encuentra vigente hasta el día 27 de julio de 2025. No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, el titular del registro marcario goza del plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento para solicitar su renovación. Por tal motivo, encontrándose vigente dicho plazo de gracia, resulta válido para esta Entidad utilizar el antecedente atrás referenciado.

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0008956

El signo solicitado	La marca registrada
Preganil	PREGNYL

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, estableció 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, el signo solicitado **PREGANIL** y el registrado **PREGNYL**, son confundibles en su conjunto, al realizar el análisis comparativo de acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia previamente citada.

En efecto, al apreciarlos en conjunto, se observa que son ortográfica y fonéticamente similares. En cuanto a la parte ortográfica, se evidencia que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad el elemento preponderante del registrado, consistente en la secuencia de letras **P-R-E-G-N-**, diferenciándose únicamente en las letras finales “A-N-I-L” frente a “Y-L”. Estas variaciones no alteran de manera significativa la percepción global del signo solicitado, dada la reproducción parcial del signo registrado, por lo que es posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una variación de este último, que es el que ya conoce.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, al ser pronunciada la expresión solicitada **PRE-GA-NIL** y la del signo registrado **PREG-NYL**, de manera sucesiva y no simultánea, se genera un impacto sonoro semejante en la mente de los consumidores, dada la coincidencia sustancial en las sílaba iniciales (PRE-GA/PREG), los grafemas compartidos y la ubicación de las sílaba tónica (NIL/NYL), lo que puede inducir a confusión respecto del origen empresarial de los productos que distinguen los signos cotejados.



Ref. Expediente N° SD2025/0008956

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 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 productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Productos farmacéuticos; producto farmacéutico para el tratamiento del dolor neuropático periférico y central en adultos; producto farmacéutico para el tratamiento combinado en adultos de las crisis parciales de epilepsia con o sin generalización secundaria; producto farmacéutico para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en adultos.

El signo registrado identifica:

5: Preparaciones para uso ginecológico y para llevar a cabo prueba de diagnóstico en medicina.

Conexidad competitiva entre productos de la Clase 5 del signo solicitado y productos de la Clase 5 del signo registrado (Razonabilidad).

Con fundamento en la anterior relación de productos, y de acuerdo con los factores de conexidad competitiva, esta Dirección encuentra que existe conexidad entre las coberturas cotejadas, tomando en cuenta que ambas comprenden productos que participan en el mismo mercado; siendo este el farmacéutico. En efecto, los “productos farmacéuticos; producto farmacéutico para el tratamiento del dolor neuropático periférico y central en adultos; producto farmacéutico para el tratamiento combinado en adultos de las crisis parciales de epilepsia con o sin generalización secundaria; producto farmacéutico para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en adultos” –de la cobertura del signo solicitado– se vinculan directamente con las “preparaciones para uso ginecológico y para llevar a cabo prueba de diagnóstico en medicina” –de la cobertura de la marca registrada–, toda vez que todos ellos se ofrecen como insumos de uso médico, con finalidad terapéutica o diagnóstica, y concurren en canales de comercialización comunes como farmacias, droguerías, hospitales y centros de distribución especializados. Esta circunstancia genera que el consumidor pueda

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° SD2025/0008956

percibirlos como provenientes de un mismo origen empresarial, cuando en realidad corresponden a oferentes distintos, lo que en aplicación del principio de razonabilidad configura un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

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 las causales de irregistrabilidad establecidas 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 Preganil (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por LABORATORIOS ITALPHARMA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a LABORATORIOS ITALPHARMA S.A.S., 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 26 de septiembre de 2025



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
LA DIRECTORA (E) DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 5: Productos farmacéuticos; producto farmacéutico para el tratamiento del dolor neuropático periférico y central en adultos; producto farmacéutico para el tratamiento combinado en adultos de las crisis parciales de epilepsia con o sin generalización secundaria; producto farmacéutico para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en adultos.