

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 78485

Ref. Expediente N° SD2025/0012686

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 14 de febrero de 2025, PRODUCTOS MEDICOS VETERINARIOS S.A. PROMEVET S.A., solicitó el registro de la Marca DEXEL PRO (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, 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.

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: Preparaciones para uso exclusivamente veterinario; Antiparasitario de uso veterinario de aplicación externa.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0012686

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	DEXELYA	ITALFARMACO, S.A.	15214522	10	5	Marca	Registrada	30/11/2026
Nominativa	DEXELLE	ITALFARMACO, S.A.	98020367	7	5	Marca	Registrada	31/01/2029

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
DEXEL PRO	DEXELYA DEXELLE

Jurisprudencia

•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° SD2025/0012686

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 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, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de 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. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado DEXEL PRO (nominativa) y las marcas registradas DEXELLE / DEXELYA (nominativas), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

En efecto, se observa que el signo solicitado DEXEL PRO presenta similitudes ortográficas y fonéticas respecto de las marcas registradas toda vez que éste contiene la secuencia de letras D-E-X-E-L en la misma disposición ortográfica generando un impacto sonoro similar, sin que la adición de la partícula PRO, sean cambios suficientes que logren diferenciar los signos confrontados.

En vista de ello, los consumidores podrían creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada cuando en realidad no es así.

Adicionalmente, el signo solicitado es de naturaleza nominativa sin elementos adicionales distintivos que sean derroteros para diluir la semejanza con las marcas antecedentes.

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 servicios⁴.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0012686

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Preparaciones para uso exclusivamente veterinario; Antiparasitario de uso veterinario de aplicación externa.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 15214522 Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios para el tratamiento de patologías ginecológicas; productos farmacéuticos y veterinarios con hormonas.

Expediente 98020367 Clase 5: Para medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central y periférico, medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, medicamentos indicados en ginecología.

Relación competitiva de productos en la clase 5 internacional (Relación Género-Especie).

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclátor internacional.

Lo anterior teniendo en cuenta que el signo pretendido cubre en la clase 5 *preparaciones para uso exclusivamente veterinario*, lo que en este caso correspondería al género de los productos, mientras que la marca registrada protege *productos veterinarios para el tratamiento de patologías ginecológicas; productos farmacéuticos y veterinarios con hormonas* (especie).

Dada la cobertura de los signos enfrentados y en atención a los criterios de conexidad competitiva establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, especialmente a través de la IP 100 de 2018, considera esta Dirección que en el presente caso se configura el criterio de razonabilidad.

“Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes res criterios sustancias:

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 cereza también expende agua embotellada”.

Relación competitiva de productos de la clase 5 internacional:

proviene del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0012686

En concordancia con lo anterior, se encuentra que hay una relación de conexidad en virtud al criterio de razonabilidad entre los productos identificados por las marcas registradas y los productos pretendidos del signo solicitado en la clase 5 internacional.

En efecto, entre las *preparaciones para uso exclusivamente veterinario, antiparasitario de uso veterinario de aplicación externa y productos farmacéuticos para el tratamiento de patologías ginecológicas, productos farmacéuticos y veterinarios con hormonas, medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central y periférico, medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, medicamentos indicados en ginecología*, es preciso resaltar una conexidad competitiva, tomando en consideración que los productos pretendidos pueden ser injeridos o suministrados por error, afectando de manera negativa la salud de quienes los llegaren a consumir, por ser estos nocivos para su salud.

Al respecto pueden observarse las interpretaciones prejudiciales del TJCA 45-IP-2018, 59-IP-2018 y 62-IP-2013. En la interpretación 59-IP-2018 se afirmó por parte del Tribunal:

“Si bien, en principio, los productos farmacéuticos de uso humano y los otros de la clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto veterinario a un ser humano o viceversa. Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos herbicidas, fungicidas o veterinarios, con una que ampara un fármaco de uso humano, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica. En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas”

En este orden de ideas, la decisión de la administración no solo debe velar por los intereses del empresario que registró un signo previamente, sino también debe propender por el cuidado de la salud de los consumidores, teniendo en cuenta que podría poner en riesgo su bienestar al darle, por error, un uso equivocado a productos veterinarios, dada la configuración fonética y ortográfica de los signos cotejados, de allí a que no sea posible acceder al registro del signo solicitado.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0012686

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca DEXEL PRO (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por PRODUCTOS MEDICOS VETERINARIOS S.A. PROMEVET S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a PRODUCTOS MEDICOS VETERINARIOS S.A. PROMEVET 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 2 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 5: Preparaciones para uso exclusivamente veterinario; Antiparasitario de uso veterinario de aplicación externa.