

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79056

Ref. Expediente N° SD2025/0025643

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 marzo de 2025, ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., solicitó el registro de la Marca ETICAL (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en las clases 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, 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.

¹ **42:** Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de investigación y desarrollo en relación con medicamentos; servicios de laboratorios científicos; servicios de investigación médica, bacteriológica, biológica, científica, química, investigación en cosmetología; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros.

44: Asesoramiento sobre productos farmacéuticos; preparación y despacho de medicamentos; preparación de recetas médicas por farmacéuticos; consultoría en productos farmacéuticos y médicos; suministro de información sobre complementos dietéticos y nutricionales; servicios de orientación en materia de dietética y nutrición. Servicios médicos; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de residencias con asistencia médica; servicios de centros de salud; servicios de dispensarios médicos; servicios de cuidados cosméticos corporales; servicios de tratamientos cosméticos faciales y corporales; servicios de cuidados capilares; servicios de medicina alternativa.

Ref. Expediente N° SD2025/0025643

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.

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	ETHICAL PHARMA	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S.	09145339	9	42	Marca	Registrada	24 jun. 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0025643

El signo solicitado	La marca registrada
ETICAL	ETHICAL PHARMA

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en Proceso 0123-IP-2013, señaló que:

“Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 4. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 5. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 6. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

En efecto, al cotejar los signos **ETICAL** y **ETHICAL PHARMA** se observa que ambos comparten similar estructura predominante (ETICAL / ETHICAL), y la misma secuencia de vocales (E-I-A) y consonantes (T-C-L) en el mismo orden y posición. Si bien el signo registrado incluye la letra “H” en ETHICAL, esto no genera un cambio sustancial en la apariencia del signo, pues dicha expresión no altera significativamente la configuración ortográfica del signo ni impide una posible confusión. Esta leve variación no es suficiente para evitar el riesgo de confusión, ya que se conserva de forma similar la longitud de la expresión registrada.

Desde el punto de vista fonético, los signos **ETICAL** y **ETHICAL PHARMA** también presentan una coincidencia absoluta: el elemento predominante de ambos se pronuncia de



Ref. Expediente N° SD2025/0025643

manera similar, esto es, ETICAL. No hay variación en los sonidos, la cantidad de sílabas (tres) ni en la entonación. Esta identidad sonora completa implica que, al ser escuchados, el consumidor no podrá diferenciarlos, lo que genera un riesgo total de confusión fonética entre los signos.

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de investigación y desarrollo en relación con medicamentos; servicios de laboratorios científicos; servicios de investigación médica, bacteriológica, biológica, científica, química, investigación en cosmetología; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros.

Clase 44: Asesoramiento sobre productos farmacéuticos; preparación y despacho de medicamentos; preparación de recetas médicas por farmacéuticos; consultoría en productos farmacéuticos y médicos; suministro de información sobre complementos dietéticos y nutricionales; servicios de orientación en materia de dietética y nutrición. Servicios médicos; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de residencias con asistencia médica; servicios de centros de salud; servicios de dispensarios médicos; servicios de cuidados cosméticos corporales; servicios de tratamientos cosméticos faciales y corporales; servicios de cuidados capilares; servicios de medicina alternativa.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Servicios
------------	-----------

09145339	Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial.
----------	--

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 (dentrífico) 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° SD2025/0025643

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 42 Internacional. Principio de Razonabilidad

Existe conexidad competitiva entre los servicios del signo solicitado y los amparados por el signo previamente registrado en virtud del principio de razonabilidad, ya que los servicios del signo solicitado, como la investigación médica, bacteriológica, biológica, química y el desarrollo de nuevos productos, guardan una relación directa con los servicios de análisis e investigación industrial y científica protegidos por el signo registrado. Ambos pertenecen al mismo campo profesional y técnico, orientado a la prestación de servicios científicos y tecnológicos y servicios de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, lo cual permite concluir que pueden ser prestados por empresas o instituciones del mismo sector científico. En consecuencia, resulta razonable que el consumidor asocie los servicios del signo solicitado con los ofrecidos bajo el signo registrado, al considerar que provienen del mismo origen empresarial o de entidades relacionadas entre sí.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 42 y la clase 44 Internacional. Principio de Razonabilidad

De otro lado, entre la Clase 42 y la Clase 44, también se configura conexidad competitiva, ya que los servicios de investigación científica, médica y farmacéutica del signo solicitado están estrechamente vinculados con los servicios médicos, farmacéuticos y de asesoramiento en productos farmacéuticos y nutricionales identificados en la clase 44. La relación entre ambos radica en que los resultados de la investigación científica constituyen la base para la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos, de modo que ambos tipos de servicios se complementan dentro de la misma cadena técnica y comercial del sector salud.

Así, bajo el principio de razonabilidad, puede afirmarse que los servicios comparados se desarrollan en campos concurrentes, comparten finalidad, público objetivo y canales de prestación, razón por la cual un consumidor promedio podría atribuirles un mismo origen empresarial o institucional.

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 ETICAL (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de investigación y desarrollo en relación con medicamentos; servicios de laboratorios científicos; servicios de investigación médica, bacteriológica, biológica, científica, química, investigación en cosmetología; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros.

Ref. Expediente N° SD2025/0025643

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca ETICAL (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 3 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ **44:** Asesoramiento sobre productos farmacéuticos; preparación y despacho de medicamentos; preparación de recetas médicas por farmacéuticos; consultoría en productos farmacéuticos y médicos; suministro de información sobre complementos dietéticos y nutricionales; servicios de orientación en materia de dietética y nutrición. Servicios médicos; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de residencias con asistencia médica; servicios de centros de salud; servicios de dispensarios médicos; servicios de cuidados cosméticos corporales; servicios de tratamientos cosméticos faciales y corporales; servicios de cuidados capilares; servicios de medicina alternativa.