

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79760

Ref. Expediente N° SD2025/0037843

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 24 de abril de 2025, CITEST DIAGNOSTICS INC., solicitó el registro de la Marca CITEST (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, 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 5: Preparaciones químicas para el diagnóstico del embarazo; Preparaciones de diagnóstico para uso médico; reactivos químicos para uso médico o veterinario; reactivos con biomarcadores para el diagnóstico médico; desinfectantes; sustancias dietéticas para uso médico; depurativos; preparaciones de diagnóstico para uso veterinario; Herbicidas/ Preparaciones para destruir plantas nocivas; bastoncillos de algodón para uso médico.

10: Aparatos e instrumentos médicos; aparatos de diagnóstico para uso médico; aparatos e instrumentos odontológicos; aparatos de ultrasonido para uso médico; guantes para uso médico; anticonceptivos que no sean químicos; implantes quirúrgicos compuestos de materiales artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; cuentagotas para uso médico.

Ref. Expediente N° SD2025/0037843

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	Vigencia
Nominativa	PYTEST	AVENT, INC.	10049703	9	5	Marca	27 sep. 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° SD2025/0037843

El signo solicitado	La marca registrada
	PYTEST

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, con respecto a la comparación entre marcas nominativas y mixtas, 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”.

Análisis comparativo

Desde el punto de vista ortográfico, los signos CITEST y PYTEST presentan una alta similitud estructural, dado que ambos comparten la secuencia final “TEST”, que constituye el elemento dominante y evocador de los signos. La diferencia radica únicamente en el prefijo —“CI” frente a “PY”—, el cual no tiene suficiente peso distintivo para neutralizar la semejanza visual global. Ambos signos están compuestos por seis letras, con igual longitud y una estructura morfológica idéntica (prefijo + “TEST”), lo que genera una percepción casi equivalente en el consumidor promedio. Esta coincidencia es particularmente relevante en el sector farmacéutico (clase 5) y de dispositivos médicos (clase 10), donde los consumidores suelen enfrentarse a una amplia oferta de productos con denominaciones similares, incrementando el riesgo de error.

Desde el punto de vista fonético, los signos presentan una pronunciación muy próxima. CITEST se pronuncia /'sartɛst/ o /'si:tɛst/ y PYTEST se articula /'partɛst/. Ambos comparten el mismo grupo de fonemas finales /tɛst/, que constituye el núcleo sonoro predominante. Las diferencias iniciales (/s/ frente a /p/) no bastan para generar una diferenciación clara en la



Ref. Expediente N° SD2025/0037843

percepción auditiva, especialmente considerando que el elemento “TEST” se pronuncia con fuerza y es fácilmente recordado. En contextos comerciales o médicos, donde la pronunciación puede ser rápida o técnica, el consumidor puede confundir ambos signos o asociarlos con una misma línea de productos de diagnóstico o pruebas médicas.

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: Preparaciones químicas para el diagnóstico del embarazo; Preparaciones de diagnóstico para uso médico; reactivos químicos para uso médico o veterinario; reactivos con biomarcadores para el diagnóstico médico; desinfectantes; sustancias dietéticas para uso médico; depurativos; preparaciones de diagnóstico para uso veterinario; Herbicidas/ Preparaciones para destruir plantas nocivas; bastoncillos de algodón para uso médico.

10: Aparatos e instrumentos médicos; aparatos de diagnóstico para uso médico; aparatos e instrumentos odontológicos; aparatos de ultrasonido para uso médico; guantes para uso médico; anticonceptivos que no sean químicos; implantes quirúrgicos compuestos de materiales artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; cuentagotas para uso médico.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. 10049703.

5: pruebas no invasivas para infecciones de las paredes estomacales.

Conexidad competitiva entre las preparaciones de diagnóstico para uso médico de la clase 5 y las pruebas no invasivas para infecciones de las paredes estomacales de la clase 5, en virtud de la identidad de las coberturas objeto de comparación

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° SD2025/0037843

Los productos identificados por los signos CITEST y PYTEST pertenecen ambos a la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, comprendiendo “preparaciones de diagnóstico para uso médico” y “pruebas no invasivas para infecciones de las paredes estomacales”, respectivamente. Aunque las descripciones difieren en su alcance, ambos hacen parte del mismo género de productos destinados al diagnóstico médico, lo que evidencia una identidad funcional y de finalidad. Las “pruebas no invasivas” pueden considerarse una categoría específica dentro de las preparaciones de diagnóstico, pues consisten en productos formulados o diseñados para detectar agentes infecciosos sin requerir procedimientos invasivos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que cuando los productos comparten finalidad, naturaleza y público objetivo, la conexidad competitiva se configura en virtud de la posibilidad de confusión sobre su procedencia empresarial. En este caso, ambos tipos de productos se dirigen a profesionales del sector salud o consumidores que buscan herramientas diagnósticas, tienen usos complementarios dentro del mismo entorno clínico y comparten canales de comercialización, como laboratorios, clínicas o distribuidores especializados.

Asimismo, desde una perspectiva comercial, estos productos suelen ofrecerse dentro de la misma línea de diagnóstico médico, bajo marcas que transmiten confianza científica. Por tanto, el consumidor podría asumir que CITEST y PYTEST pertenecen a un mismo grupo empresarial o a diferentes líneas de una misma marca dedicada al desarrollo de test médicos, especialmente al compartir la raíz conceptual “TEST”, asociada a pruebas clínicas.

Finalmente, las formas de publicidad y distribución de ambos tipos de productos refuerzan su vinculación competitiva, pues se promocionan a través de los mismos canales — catálogos médicos, conferencias científicas, plataformas digitales o distribuidores hospitalarios— y bajo criterios técnicos similares. En consecuencia, puede afirmarse que existe una conexidad competitiva derivada de la identidad funcional y sectorial de los productos, lo cual genera un riesgo de confusión o asociación indirecta respecto del origen empresarial de los signos comparados.

Conexidad competitiva entre los aparatos e instrumentos médicos de la clase 10 y las pruebas no invasivas para infecciones de las paredes estomacales de la clase 5, en virtud del criterio de complementariedad.

Los signos CITEST y PYTEST amparan productos pertenecientes a clases distintas, pero que se encuentran estrechamente vinculados dentro del sector de la salud. Mientras CITEST identifica “aparatos e instrumentos médicos” en la clase 10, PYTEST protege “pruebas no invasivas para infecciones de las paredes estomacales” en la clase 5. A pesar de esta diferencia clasificatoria, ambos productos tienen una clara relación de complementariedad, ya que las pruebas diagnósticas requieren del uso de aparatos o instrumentos médicos para su correcta aplicación, lectura o interpretación de resultados.

El criterio de complementariedad, conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Consejo de Estado colombiano, se configura cuando la utilización o comercialización de un producto resulta necesaria o conveniente para el uso del otro, de modo que el consumidor asocia ambos bienes dentro de un mismo entorno funcional o empresarial. En este caso, los dispositivos médicos y las pruebas diagnósticas se integran dentro de un mismo proceso de atención o diagnóstico clínico, siendo usual que las mismas empresas desarrollen o distribuyan ambos tipos de productos.

Desde una perspectiva comercial, los instrumentos médicos y las pruebas diagnósticas se distribuyen a través de los mismos canales especializados —proveedores hospitalarios,

Ref. Expediente N° SD2025/0037843

distribuidores farmacéuticos y laboratorios clínicos—, dirigidos al mismo público objetivo, conformado por profesionales del área médica. Este entorno común de uso y comercialización genera en el consumidor una expectativa razonable de vinculación económica entre los productores de ambos tipos de bienes.

Adicionalmente, las estrategias de promoción de ambos productos suelen coincidir en medios especializados en tecnología médica, ferias del sector salud y plataformas digitales dirigidas a médicos o centros de diagnóstico. Por tanto, el consumidor profesional o institucional puede interpretar que los productos CITEST y PYTEST provienen de la misma casa matriz o de empresas afiliadas, especialmente al compartir una raíz conceptual relacionada con el “test” o la “prueba médica”.

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 CITEST (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por CITEST DIAGNOSTICS INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca CITEST (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por CITEST DIAGNOSTICS INC., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a CITEST DIAGNOSTICS INC., 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.

⁵ 5: Preparaciones químicas para el diagnóstico del embarazo; Preparaciones de diagnóstico para uso médico; reactivos químicos para uso médico o veterinario; reactivos con biomarcadores para el diagnóstico médico; desinfectantes; sustancias dietéticas para uso médico; depurativos; preparaciones de diagnóstico para uso veterinario; Herbicidas/ Preparaciones para destruir plantas nocivas; bastoncillos de algodón para uso médico.

¹⁰ 10: Aparatos e instrumentos médicos; aparatos de diagnóstico para uso médico; aparatos e instrumentos odontológicos; aparatos de ultrasonido para uso médico; guantes para uso médico; anticonceptivos que no sean químicos; implantes quirúrgicos compuestos de materiales artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; cuentagotas para uso médico.

⁶ 5: Preparaciones químicas para el diagnóstico del embarazo; Preparaciones de diagnóstico para uso médico; reactivos químicos para uso médico o veterinario; reactivos con biomarcadores para el diagnóstico médico; desinfectantes; sustancias dietéticas para uso médico; depurativos; preparaciones de diagnóstico para uso veterinario; Herbicidas/ Preparaciones para destruir plantas nocivas; bastoncillos de algodón para uso médico.

¹⁰ 10: Aparatos e instrumentos médicos; aparatos de diagnóstico para uso médico; aparatos e instrumentos odontológicos; aparatos de ultrasonido para uso médico; guantes para uso médico; anticonceptivos que no sean químicos; implantes quirúrgicos compuestos de materiales artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; cuentagotas para uso médico.

Ref. Expediente N° SD2025/0037843

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS