

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81304

Ref. Expediente N° SD2025/0011524

Por la cual se niega un registro

**EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**  
en ejercicio de sus facultades legales y,

**CONSIDERANDO**

Que por escrito presentado el día 12 de febrero de 2025, LABORATORIOS LA SANTE S.A, solicitó el registro de la Marca **La Santé MINOXIDIL FORTE 5%** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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.

**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 tercero<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> 5: Productos farmacéuticos; preparaciones para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico.

<sup>2</sup> •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° SD2025/0011524

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 registrada<sup>3</sup>.

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         | Clase | Trámite | Estado     | Vigencia     |
|-------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-------|---------|------------|--------------|
| Mixta | Minoxidil<br>Forte MK<br>5% TQ | TQ BRANDS<br>S. DE R. L. | SD2020/010223<br>1 | 5     | Marca   | Registrada | 02 jun. 2031 |

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. (...)"

<sup>3</sup> 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° SD2025/0011524

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

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

*“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.*

Análisis comparativo

Después de observar los signos en su conjunto de manera sucesiva y no simultánea, esta Dirección considera que el signo solicitado en registro es susceptible de generar confusión en relación con la marca registrada. En efecto, del análisis de los elementos que conforman los signos cotejados se observa una estructura gráfica semejante compuesta de arriba a abajo de la siguiente manera:

En primer lugar, se observa en la parte superior izquierda, la disposición de la marca del laboratorio LA SANTÉ / TQ, seguida de la expresión MINOXIDIL, la cual resalta en ambos casos por disponerse en un tamaño mayor en relación con las demás; luego se percibe el termino FORTE 5% en una tipografía similar de menor tamaño y a continuación, se evidencia la ilustración de folículos capilares al lado inferior izquierdo del conjunto marcario; finalmente se debe mencionar que todo lo anterior se dispone sobre un fondo de color oscuro.

Ahora bien, es cierto que la expresión genérica MINOXIDIL, la expresión evocativa FORTE, la expresión descriptiva 5% y la ilustración del folículo capilar pueden considerarse elementos débiles y de uso común en relación con los productos identificados, sin embrago, no es posible desconocer que la disposición de los diferentes elementos que conforman los signos en su conjunto, es decir, la forma rectangular de la figura, aunada a la posición dentro de los conjuntos marcarios de las expresiones “LA SANTÉ / TQ”, “MINOXIDIL”, y “FORTE



Ref. Expediente N° SD2025/0011524

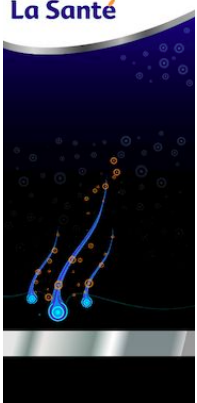
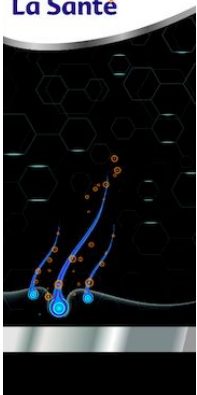
5%”, así como la representación de los folículos capilares coinciden de manera relevante, lo que ocasiona un impacto visual semejante de ambos conjuntos marcarios.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en procesos 126-IP-2009 y 144-IP-2012 ha señalado que:

*“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.*

*Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.”*

Por otro lado, esta Dirección también ha evidenciado que LABORATORIOS LA SANTE S.A. es titular de otros signos similares, como son los siguientes:

| Tipo       | Signo                                                                               | Expediente     | Clase | Vigencia      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|
| Mixta      |  | SD2022/0076388 | 5     | 18 jul. 2033  |
| Mixta      |  | SD2022/0076407 | 5     | 05 abr. 2033  |
| Nominativa | La Santé<br>Minoxidil<br>Forte                                                      | SD2022/0015302 | 5     | 27 sept. 2032 |



Ref. Expediente N° SD2025/0011524

Sobre el particular, debemos tener en cuenta que si bien LABORATORIOS LA SANTE S.A. ostenta la titularidad de dichos registros marcarios, la integración de tales elementos debe ser lo suficientemente diferenciadora a fin de no generar riesgo de confusión o asociación con otros signos que se encuentren en el comercio, lo que no ocurre en el presente caso, por lo que en su conjunto los signos son percibidos de manera similar en el mercado.

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 productos<sup>4</sup>.

### Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

**5:** Productos farmacéuticos; preparaciones para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico.

El signo previamente registrado identifica:

**Expediente SD2020/0102231, Clase 5:** Medicamentos; medicamentos para uso médico; productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; lociones capilares medicinales; preparaciones medicinales para el cuidado capilar; tónicos capilares para uso médico.

Se percibe que tanto el signo solicitado en registro como la marca registrada identifican y pretenden distinguir los mismos productos como son los medicamentos y las preparaciones para uso médico, que corresponden a cualquier sustancia o combinación de sustancias que se utilice para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar enfermedades en seres humanos o animales. Por consiguiente, dado que se trata de los mismos productos la conexión competitiva resulta evidente.

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

<sup>4</sup> 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° SD2025/0011524

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 1:** Negar el registro de la Marca **La Santé MINOXIDIL FORTE 5% (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>5</sup>, solicitada por LABORATORIOS LA SANTE S.A, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO 2:** Notificar de esta resolución a LABORATORIOS LA SANTE 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 3:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 9 de octubre de 2025



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

<sup>5</sup> 5: Productos farmacéuticos; preparaciones para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico.