

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 83129

Ref. Expediente N° SD2025/0024293

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 19 de marzo de 2025, ION PHARMA S.A.S, solicitó el registro de la Marca Metaprol S (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. 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 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 tercero²,

¹ 5: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la hipertensión; preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de la hipertensión; preparaciones farmacéuticas para tratar la hipertensión; preparados farmacéuticos para el tratamiento de la hipertensión; preparados farmacéuticos para la prevención y tratamiento de la hipertensión; medicamentos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.

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° SD2025/0024293

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	METROPOL	HANSEANDINA DEUTSCHLAND GMBH	10160512	9	5	Marca	Registrada	31 may. 2031
Mixta	METALPRO	ALTEO S.A.S.	16053626	10	5	Marca	Registrada	19 sept. 2026

Los signos a comparar son los siguientes:

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

•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° SD2025/0024293

Metaprol S	 METROPOL
------------	--

Jurisprudencia

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

Desde el punto de vista ortográfico, ambos signos comparten la misma raíz “METAPROL / METROPOL”, diferenciándose únicamente en la sustitución de la letra “A” por la letra “O” y en la adición de la letra “S” al final del signo solicitado. Esta variación mínima no resulta suficiente para conferir un carácter distintivo propio, puesto que la estructura general, la longitud y la secuencia de letras son prácticamente idénticas, lo que genera una alta posibilidad de confusión.

Fonéticamente, la semejanza es igualmente evidente, ya que ambos signos mantienen un ritmo silábico y acentuación similares, siendo fácilmente confundibles en la comunicación oral. La ligera alteración vocálica no modifica la percepción auditiva del consumidor promedio, quien podría asociar ambos signos como pertenecientes a una misma familia marcaria o al mismo origen empresarial.

Visualmente, los signos presentan una composición semejante, reforzada por la estructura alfabética y la disposición de los elementos que los conforman. La adición de la letra “S” al final del signo solicitado no altera la impresión global de similitud, predominando la coincidencia en la raíz “MET-...-PROL/POL”, que constituye el elemento de mayor fuerza distintiva y recordación.

Ref. Expediente N° SD2025/0024293

Aunado a lo anterior, al incorporar en el análisis la marca mixta METALPRO, se advierte que la semejanza visual y conceptual se mantiene, en tanto que todos los signos comparten la partícula inicial “META-”, que se erige como elemento distintivo y predominante dentro de su estructura. La coincidencia en dicha partícula genera una fuerte vinculación conceptual entre los signos, que puede inducir al consumidor a pensar que los productos o servicios provienen del mismo titular o de empresas relacionadas.

Si bien la marca mixta METALPRO incorpora un componente gráfico, este no es lo suficientemente distintivo para desvirtuar la similitud denominativa. En la práctica del mercado, los consumidores tienden a referirse a las marcas por su elemento verbal, de modo que la similitud fonética y ortográfica prevalece sobre la diferencia gráfica.

En consecuencia, el conjunto de coincidencias en la raíz, la estructura y la pronunciación permite concluir que los signos METAPROL S, METROPOL y METALPRO son susceptible de generar riesgo de confusión directa y de asociación, tanto desde la perspectiva visual y auditiva como desde la conceptual, infringiendo el principio de especialidad marcaria y afectando el derecho de exclusividad del titular del signo antecedente.

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 farmacéuticas para el tratamiento de la hipertensión; preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de la hipertensión; preparaciones farmacéuticas para tratar la hipertensión; preparados farmacéuticos para el tratamiento de la hipertensión; preparados farmacéuticos para la prevención y tratamiento de la hipertensión; medicamentos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.

El signo previamente registrado identifica:

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° SD2025/0024293

Expediente	Productos
-------------------	------------------

10160512 (5): Productos farmacéuticos y veterinarios: productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas; plaguicida químico de uso agrícola.

16053626 (5): insecticidas; insecticidas para uso agrícola; preparaciones insecticidas; insecticidas para uso doméstico; productos para eliminar babosas; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas; herbicidas.

Conexidad entre los productos de la clase 5 internacional (Intercambiabilidad – identidad).

Existe una relación de conexidad derivada de la intercambiabilidad que podría presentarse en el consumidor al encontrar ambos signos en el mercado, pues en este caso en particular, no hay duda de la relación existente entre los productos que se identifican o se pretenden identificar en la clase 5 de la nomenclatura internacional.

Lo anterior, toda vez que se trata de “productos farmacéuticos” que satisfacen una misma necesidad. En ese sentido, es claro que los productos de la marca registrada podrían ser sustituidos por los productos de la marca solicitada dada su finalidad e identidad.

Conexidad entre los productos de la clase 5 internacional (Razonabilidad).

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas del mercado.

Así las cosas, se resalta que la marca solicitada identifica productos de la clase 5 relacionadas con productos farmacéuticos. Por su parte la marca registrada identifica en la clase 5, productos de destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas y insecticidas.

Teniendo claro los bienes que cada signo representa, así como la identidad ortográfica y fonética que existe entre ellos, no es posible acceder al registro de los signos, toda vez que entre los productos previamente definidos existe conexidad teniendo en cuenta el riesgo para la salud humana que una confusión entre productos de estas clases puede acarrear.

Al respecto la interpretación prejudicial del TJCA 59-IP-2018 se afirmó:

“El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como fungicidas y herbicidas, debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrar similitud, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0024293

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.”

Se resalta que la conexidad en estos productos tiene como eje el efecto que la potencial de confusión puede generar en el riesgo de la salud de las personas. Está afectación en la integridad física de las personas, se puede generar si se confunden productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, con bienes de destinación farmacéutica.

Finalmente, es importante indicar que, debido a las semejanzas presentadas, la confusión de los signos por parte del público consumidor puede significar un riesgo para la salud no solo de los humanos sino de para los animales, al respecto el Tribunal Andino ha señalado en la interpretación 59-IP-2008:

“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.”

De igual forma, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Finalmente, dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible

Ref. Expediente N° SD2025/0024293

acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Así las cosas, 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

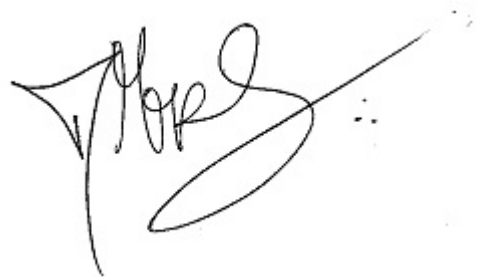
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Metaprol S (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ION PHARMA S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ION PHARMA 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 15 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 5: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la hipertensión; preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de la hipertensión; preparaciones farmacéuticas para tratar la hipertensión; preparados farmacéuticos para el tratamiento de la hipertensión; preparados farmacéuticos para la prevención y tratamiento de la hipertensión; medicamentos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.