

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90128

Ref. Expediente N° SD2025/0030405

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 3 de abril de 2025, NOVAMED S.A.S, solicitó el registro de la Marca SITIMED (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. 1065, 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: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas.

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° SD2025/0030405

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
Mixta	SILIMED PLACE	SILIMED – INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA.	SD2023/0090829	12	35, 42	Marca	Registrada	15.ago.2034
Nominativa	SILIMED	Silimed - Indústria de Implantes Ltda.	9230590510	7	10	Marca	Registrada	02.dic.2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
SITIMED	 SILIMED

•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 (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° SD2025/0030405

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado sobre el análisis entre signos denominativos y mixtos 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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados —**SITIMED, SILIMED PLACE y SILIMED**— son similarmente confundibles en su conjunto, de conformidad con el análisis comparativo efectuado conforme a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia previamente citada.

En efecto, al apreciarlos de manera sucesiva e integral, se observa que los signos presentan similitud ortográfica y fonética, toda vez que el signo solicitado reproduce parcialmente el elemento relevante del signo antecedente, concretamente las siguientes consonantes y vocales: “S–T–I–M–E–D”.

Ahora bien, al pronunciar los vocablos SITIMED y SILIMED de manera sucesiva —aunque no simultánea—, se genera un impacto sonoro semejante, por cuanto ambos están compuestos por tres sílabas, con una sucesión consonántica y vocálica equivalente (“S–T–M–D” / “S–M–L–D” y “I–E”), de modo que la sustitución de la consonante “T” por la “L” no constituye un elemento diferenciador suficiente.

En consecuencia, dadas las coincidencias estructurales y fonéticas, es posible que el consumidor interprete que el signo solicitado constituye una variación de la marca previamente conocida, configurándose así un riesgo de confusión directa y de asociación 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

Ref. Expediente N° SD2025/0030405

competitiva entre los productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes:	Producto y servicios
---------------------	-----------------------------

SD2023/0090829	Clase 35: Suministro de información sobre negocios a través de un sitio web; Servicios de consultoría, asesoría e información al consumidor sobre productos y sus respectivos precios a través de sitios web, en relación con el comercio basado en Internet; <u>comercio de prótesis externas, prótesis internas, materiales de implantes para el cuerpo humano, catéteres, instrumentos médicos y quirúrgicos y aparatos.</u>
-----------------------	--

Clase 42: Provisión de un servicio de plataforma de comercio electrónico [Plataforma como servicio [PaaS].

9230590510	Clase 10: <u>Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.</u>
-------------------	--

Conexión competitiva entre los productos de las marcas registradas y los productos del signo solicitado en las clases 5 y 35 internacionales (Principio de Razonabilidad)

Conforme a los criterios de conexidad competitiva desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y acogidos por esta Dirección, se determina que existe una relación directa entre los productos y servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado en la clase 5 y los comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha conexidad se sustenta principalmente en tres elementos de análisis:

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° SD2025/0030405

Complementariedad funcional: los productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, así como los productos higiénicos y sanitarios para uso médico (clase 5), son objeto de actividades de comercialización, distribución y promoción que se enmarcan en los servicios de publicidad, gestión y administración de negocios comerciales (clase 35). En este sentido, la clase 35 actúa como un canal de intermediación comercial de los productos comprendidos en la clase 5.

Coincidencia en los canales de comercialización: tanto los productos de la clase 5 como los servicios de la clase 35 suelen concurrir en los mismos establecimientos especializados —como farmacias, clínicas, tiendas médicas o plataformas de comercio electrónico del sector salud— lo que incrementa la posibilidad de que el consumidor perciba una vinculación empresarial o económica entre los oferentes.

Finalidad económica común: ambos conjuntos buscan satisfacer necesidades del mercado sanitario y médico, ya sea mediante la oferta directa de productos terapéuticos o a través de servicios de intermediación y comercialización de los mismos. Esta finalidad compartida genera una interdependencia competitiva, en tanto los servicios de la clase 35 facilitan la colocación en el mercado de los bienes de la clase 5.

A la luz del Principio de Razonabilidad, tales coincidencias permiten concluir que la relación entre las clases 5 y 35 es de carácter complementario y competitivo, lo cual aumenta el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos y servicios.

Por lo anterior, esta Dirección considera que los productos amparados por el signo solicitado y aquellos comprendidos en los registros precedentes presentan una conexidad competitiva relevante, suficiente para impedir su coexistencia pacífica en el mercado bajo signos similares o idénticos.

Conexión competitiva entre los productos de las clases 5 y 10 (Principio de Razonabilidad)

De acuerdo con los criterios de conexidad competitiva desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección concluye que existe una vinculación entre los productos amparados por el signo solicitado en la clase 5 y aquellos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

Tal conexidad se sustenta en la complementariedad funcional de los bienes, toda vez que los productos farmacéuticos, las preparaciones para uso médico y veterinario, así como los productos higiénicos y sanitarios de la clase 5, suelen emplearse conjuntamente con los aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, artículos ortopédicos y materiales de sutura comprendidos en la clase 10.

Adicionalmente, ambos grupos de productos coinciden en sus canales de comercialización, ya que suelen ofrecerse en los mismos establecimientos especializados, tales como farmacias, clínicas y centros de distribución médica, lo que incrementa la posibilidad de contacto con un mismo público consumidor.

De igual forma, los bienes de ambas clases comparten una finalidad económica común, orientada a la preservación y el restablecimiento de la salud humana y animal, circunstancia que refuerza la posibilidad de que el consumidor medio los asocie erróneamente como provenientes del mismo origen empresarial.

Ref. Expediente N° SD2025/0030405

En consecuencia, con fundamento en el principio de razonabilidad, se configura un grado de conexidad suficiente para generar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, atendiendo a la relación funcional, comercial y económica existente entre los productos comparados.

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 SITIMED (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por NOVAMED S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a NOVAMED S.A.S, 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 4 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas.