

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90438

Ref. Expediente N° SD2025/0045641

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 15 de mayo de 2025, la sociedad LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S., solicitó el registro de la Marca **FINEPROS D** (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. 1068, 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.

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° SD2025/0045641

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 marcas previamente registradas

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	PROSFIN NF	MARIA VALENTINA CASTIBLANCO VASQUEZ	SD2022/0142720	11	5	Marca	Registrada	24/10/2033
Mixta	PROSFIN FORTY H	MARIA VALENTINA CASTIBLANCO VASQUEZ	SD2022/0142784	11	5	Marca	Registrada	24/10/2033
Nominativa	PROSFIN	MARIA VALENTINA CASTIBLANCO VASQUEZ	07070963	8	5	Marca	Registrada	28/01/2028
Mixta	PROSFIN FAST	MARIA VALENTINA CASTIBLANCO VASQUEZ	SD2022/0142702	11	5	Marca	Registrada	20/10/2033

•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.

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° SD2025/0045641

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas		
FINEPROS D			
	PROSFIN		

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, 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

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro “FINEPROS D” se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Por consiguiente, encuentra esta Dirección que el signo solicitado **FINEPROS D** y las marcas previamente registradas **PROSFIN NF / PROSFIN FORTY H / PROSFIN / PROSFIN FAST** presentan evidentes similitudes nominales y fonéticas. En efecto, a nivel



Ref. Expediente N° SD2025/0045641

ortográfico, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea, se observa que el signo solicitado y la marca registrada comparten la misma estructura gramatical al compartir las mismas vocales **O-I**, y las mismas consonantes **F-N-P-R-S**, sin que los elementos adicionales en el signo solicitado, como la adición de las letras **E** y **D**, mitigue el riesgo de confusión entre las marcas cotejadas.

En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea, se observa que los signos en cotejo son ortográficamente confundibles, comoquiera que los signos se comportan como una yuxtaposición e intercambio de las expresiones que conforman uno de los elementos preponderantes y arbitrarios de los signos **FINEPROS** y **PROSFIN**, mediante la coincidencia de las expresiones, a saber: (**FIN-PROS** / **PROS-FIN**).

En este caso, el consumidor promedio al encontrar los signos cotejados en un mismo mercado objetivo, y al evidenciar que comparten los mismos elementos nominales característicos, es posible que no pueda individualizarlos, sino que por el contrario pueda asociarlos a un mismo origen empresarial e inferir de manera errónea de que se trata de una innovación o una ampliación marcaria cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Así mismo, la pronunciación de los signos es muy semejante dado que, al percibir los signos en una primera impresión (**FIN-PROS** / **PROS-FIN**), podrían asociarlos con un mismo origen empresarial o creer por error que se trata de una marca derivada o innovación de la marca registrada, cuando en realidad los signos son protegidos por distintos empresarios.

Si observamos la impresión en conjunto, se evidencia que es el elemento nominativo de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas las que usaría para pedir los productos y servicios en el mercado protegidos con estas marcas.

La anterior excepción, se configura en este caso pues el signo solicitado a registro es nominativo, por ende, al carecer de elementos que constituyan una diferenciación respecto del signo antecedente, las similitudes señaladas pueden llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación o modificación gramatical de la marca que ya conoce.

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0045641

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 5: Productos farmacéuticos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2022/0142720

Clase 5: Suplementos alimenticios; suplementos alimenticios dietéticos; suplementos alimenticios minerales; suplementos alimenticios para seres humanos; suplementos alimenticios para uso farmacéutico; suplementos dietéticos; suplementos minerales para alimentos; suplementos nutricionales; suplementos nutricionales y alimenticios; preparaciones multivitamínicas; medicamentos; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano; suplementos dietarios, alimentos adicionados con vitaminas y minerales; productos multivitamínicos; productos fitoterapéuticos.

Expediente SD2022/0142784

Clase 5: Suplementos alimenticios; suplementos alimenticios dietéticos; suplementos alimenticios minerales; suplementos alimenticios para seres humanos; suplementos alimenticios para uso farmacéutico; suplementos dietéticos; suplementos minerales para alimentos; suplementos nutricionales; suplementos nutricionales y alimenticios; preparaciones multivitamínicas; medicamentos; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano; suplementos dietarios, alimentos adicionados con vitaminas y minerales; productos multivitamínicos; productos fitoterapéuticos.

Expediente 07070963

Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina y la higiene íntima y otros productos para uso médico que no se incluyen en otras clases; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos y bebidas dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, funguicidas, herbicidas.

ExpedienteSD2022/0142702

Clase 5: Suplementos alimenticios; suplementos alimenticios dietéticos; suplementos alimenticios minerales; suplementos alimenticios para seres humanos; suplementos alimenticios para uso farmacéutico; suplementos dietéticos; suplementos minerales para alimentos; suplementos nutricionales; suplementos nutricionales y alimenticios; preparaciones multivitamínicas; medicamentos; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano; suplementos dietarios, alimentos adicionados con vitaminas y minerales; productos multivitamínicos; productos fitoterapéuticos.

proviene del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0045641

Conexidad competitiva entre productos de la clase 5 Internacional (Identidad de Productos y Principio de Razonabilidad⁵)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos, y que, en una misma clase, pueden coexistir actividades incluidas principalmente por criterios de abstracta finalidad más que por factores comunes que permitan deducir un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

En efecto, de manera clara se observa que tanto la marca previamente registrada como el signo solicitado tienen como objeto actividades del mismo género, naturaleza y finalidad, particularmente en lo que se refiere a *productos farmacéuticos, suplementos alimenticios, suplementos nutricionales, suplementos dietéticos y productos fitoterapéuticos*. Por lo tanto, al identificar el mismo tipo de productos, la relación de competencia directa es evidente.

Asimismo, considerando lo estipulado por el principio de razonabilidad, se debe tener en cuenta que es práctica habitual que los empresarios dedicados a la fabricación y comercialización de *productos farmacéuticos* amplíen su portafolio hacia *suplementos nutricionales o dietéticos*, los cuales se ofertan a través de los mismos canales de distribución y se dirigen a los mismos consumidores. En ese escenario, el público podría percibir razonablemente que los productos en cuestión provienen de un mismo origen empresarial.

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 **FINEPROS D** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a LABORATORIOS SIEGFRIED 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

⁵ 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.

⁶ 5: Productos farmacéuticos.

Resolución N° 90438

Ref. Expediente N° SD2025/0045641

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