

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 92566

Ref. Expediente N° SD2025/0038490

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 28 de abril de 2025, la sociedad **FAST PHARMA S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **MEGARA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066 del 19 de diciembre de 2024, la sociedad **SOFTYS S.A.** presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“Vale la pena indicar que, si bien el signo solicitado y una de las marcas opositoras tienen un elemento nominativo, la ubicación y tamaño del elemento gráfico es considerable y, por lo tanto, es un elemento que no pasará desapercibido por el consumidor.

En ese sentido, hacienda la comparación entre los elementos gráficos de las marcas, tenemos lo siguiente:

Si bien las marcas tienen denominaciones diferentes, el elemento gráfico resulta altamente relevante en este caso. No solo por las evidentes similitudes entre ellos (casi idénticos), sino porque su ubicación y tamaño en el conjunto marcario es sustancial y el consumidor inevitablemente lo recordará.

Así mismo, ambos gráficos evocan una misma idea, esto es, un círculo conformado por personas unidas en diferentes tonos de color azul. Este concepto identifica que evocan evidencia el riesgo de confusión que se presentará en el mercado, si se permite la coexistencia de las marcas.

Se debe tener en cuenta que el criterio conceptual es altamente relevante en el cotejo marcario, pues el consumidor relaciona con mayor facilidad los productos/servicios y un origen empresarial al concepto o idea que la marca evoca por lo que, es claro que el signo solicitado genera riesgo de confusión con las marcas de mi representada.

(...) Los productos que el signo solicitado pretende amparar son respecto de los productos serializados en color, identificados con las marcas de mi representada. Esto, considerando que se trata de los mismos productos y, por lo tanto, el consumidor puede optar por uno u otro sin inconveniente.

Así mismo, los productos del signo solicitado con los productos y servicios se usan de forma señalados en identificados con las marcas opositoras, pues su uso es conjunto y son el vehículo a través de los cuales, se comercializan los que el signo solicitado pretende amparar.

¹ 5: Antineoplásicos; preparaciones y sustancias farmacéuticas utilizadas en oncología; hormonas para uso médico; preparados farmacéuticos que contienen hormonas para personas; preparados farmacéuticos que contienen hormonas para seres humanos.

Ref. Expediente N° SD2025/0038490

Finalmente, debido a las evidentes semejanzas entre las marcas, el consumidor pensará que se trata de productos que provienen de un mismo empresario, esto es, de Softys S.A., cuando la realidad es totalmente distinta.

En conclusión, se presenta igualmente conexidad entre los productos y servicios que el signo solicitado y las marcas opositoras identifican, lo cual, aunado a las grandes similitudes que los signos contienen, su coexistencia derivará irremediablemente en riesgo de confusión para el público consumidor.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **FAST PHARMA S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“MEGARA (Mixta) presenta un diseño gráfico altamente distintivo, compuesto por figuras humanas estilizadas dispuestas en simetría radial, formando una estrella visual con elementos que evocan corazones, cintas de luto y unión colectiva.

Cada silueta está compuesta por formas geométricas claras: esferas (cabezas), líneas curvas (brazos y torsos), y contornos que generan argollas. Estas figuras se interconectan, transmitiendo un mensaje de vocación de servicio, paz y colaboración, especialmente relevante para el nicho médico al que se dirige. El diseño utiliza una paleta cromática compuesta exclusivamente por tonos azules: Pantones 297-C, 299-C, 301-C y 303-C, que refuerzan la serenidad y profesionalismo del producto.

La tipografía sans serif del elemento nominativo MEGARA está integrada al diseño, con contornos suaves y proporciones equilibradas, lo que refuerza la legibilidad y recordación visual.

En contraste, el diseño gráfico de SOFTYS es más abstracto y corporativo, sin figuras humanas claramente delimitadas ni simetría estructural. Su evocación conceptual se orienta al dinamismo comercial, no a valores humanitarios o institucionales.

La simbología de MEGARA está alineada con su mercado objetivo: pacientes en estado terminal que requieren tratamientos especializados. El diseño busca generar confianza, cercanía y respaldo institucional, diferenciándose claramente de signos de consumo masivo.

(...) En ese orden de ideas, ES ALTAMENTE IMPROBABLE que a un consumidor medio de las toallas, papel higiénico, y demás productos de higiene y aseo personal, protegidos por la marca SOFTYS, le entreguen un producto basado en ACETATO DE

MEGESTEROL, que requiere fórmula médica, y diagnóstico y dictamen médico previo de la situación terminal del paciente, en cualquiera de las farmacias o supermercados donde se venden los productos SOFTYS. Ciertamente, para el expendio de MEGARA se requiere diagnóstico de la situación del paciente, orden médica, y su distribución se da solo por medio de actores institucionales autorizados por los diversos actores que hacen parte del Sistema de Salud, a saber, EPS, IPS, y demás que tengan competencia.

Adicionalmente, los productos amparados por SOFTYS se administran por medios diferentes a los de MEGARA. De forma que un consumidor medio, que sólo conozca el nombre de la marca, es capaz de distinguir los productos de MEGARA debido a su presentación y vía de administración. Asimismo, en tanto, SOFTYS fue concedida para proteger la prestación de una gran variedad de productos y servicios, es claro que la confusión directa o indirecta no puede darse en tanto la adquisición de un producto como lo es una toalla higiénica, toallas húmedas, servilletas, pañal para bebés o toalla higiénica para mujeres, los cuales son los productos más populares de SOFTYS en Colombia, es sumamente diferente, no intercambiable, y distinguible de un Tratamiento para la anorexia, caquexia o pérdida significativa e inexplicable de peso (...)

Ref. Expediente N° SD2025/0038490

Por ende, la inducción al error al público no es posible entre las marcas MEGARA y SOFTYS debido a que se refiere a actividades comerciales como la prestación de servicios, y la venta de productos con uso, composición y vía de administración diferentes.

(...) Si el despacho analiza y compara cuidadosamente la marca solicitada con la marca opositora se podrá dar cuenta que las dos expresiones gozan de total independencia ortográfica. En efecto, SOFTYS no comparte ninguna de las letras que componen a MEGARA (TIPO MIXTA), mostrando claramente que su escritura es totalmente diferente a la de SOFTYS. Ciertamente, presenta tres partículas gramaticales con una consonante y vocal, a saber, ME, GA y RA, que dan un efecto sonoro totalmente opuesto a las partículas SOF, y TYS, que contienen una vocal entre dos consonantes.

También, MEGARA presenta las letras M, E, G, A, R y A ligadas específicamente al Pantone 303C, que le da más distintividad frente a SOFTYS. Ciertamente, al ser de tipo mixta, la parte nominativa de MEGARA está ligada al Pantone descrito, así como a los contornos y figuras de las letras tal y como se presenta en el elemento gráfico expuesto líneas arriba.

Por ende, al considerar el elemento gráfico de MEGARA, se tiene que este también se encuentra específicamente ligada a los pantones 297-C; 299-C; y 301-C. Ahora bien, al analizar el elemento gráfico de SOFTYS, se tiene la presencia de una serie de Pantones concretos, en este caso: Pantone 294C, Pantone 300C, Pantone 633C, y Pantone 319C. Asimismo, estos pantones específicos se relacionan con las letras S, O, F, T, Y, y S. Por ende, es más que evidente la distintividad propia de MEGARA al comparar detalladamente cada uno de los elementos que componen la parte gráfica de cada marca.

Entonces, al momento de comparar MEGARA con SOFTYS, es claro que las letras que componen a MEGARA se distinguen por los pantones 303C, así como por las figuras, contornos propios del fondo y los pantones 297, 299 C, 301 C, y 303 C, que fueron utilizados en su elemento gráfico.

(...) MEGARA al ser una marca de tipo mixta, posee dos grandes componentes, Por un lado, el elemento nominativo, que presenta las letras M, E, G, A, R, A, hace referencia al componente activo acetato de megesterol. Con esto, mi cliente quiere hacer una referencia y vinculación con la palabra MEGESTEROL. Pues es el elemento principal del producto que desea comercializar. En tanto a nivel comunitario y mundial está prohibido el registro de nombres de conocimiento público como lo es MEGESTEROL, mi cliente escogió MEGARA en aras de realizar una fuerte asociación con MEGESTEROL sin caer en la imposibilidad de su registro por ser de conocimiento público. Es por estos motivos, que, MEGARA se relaciona única y exclusivamente con el compuesto químico denominado como acetato de MEGESTEROL. Es esta relación la que mi cliente desea difundir en el nicho sumamente especializado de tratamientos contra la anorexia y caquexia en pacientes terminales de enfermedades castróficas como: cáncer, sida, entre otros, dentro del mercado colombiano.

Para dar cuenta al detalle de la fuerte distintividad de MEGARA, se describirá cada uno de los elementos que componen la parte gráfica de la marca.

En primer lugar, se tiene la presencia de 10 siluetas que representan figuras humanas. Estas siluetas están compuestas por esferas claramente delimitadas, que representan la cabeza de cada individuo. También, debajo de cada esfera existen líneas curvas y claramente delimitadas, con forma de T acortada, que representan los brazos y torsos de cada una de las 10 figuras que componen el elemento gráfico de MEGARA. Las puntas de estas líneas forman argollas que se tocan entre sí y generan la mitad del contorno curvo y ovalado de un corazón.

Adicionalmente, las siluetas humanas se componen de líneas curvas, que simulan las cintas que se usan en ocasiones de luto, y que en este caso forman el tronco inferior de cada una de las siluetas que componen la imagen. Junto con las argollas formadas por las líneas curvas que dan forma al tronco superior de cada silueta, estas figuras de cintas de luto dan forma a otra argolla que representa la mitad de un corazón. Entonces, al juntar estas líneas con el tronco superior de cada figura se tienen diez corazones, que hacen

Ref. Expediente N° SD2025/0038490

parte esencial del diseño de la marca.

Finalmente, MEGARA, se compone de un polígono estrellado o estrella radial, generado a partir de las puntas de los extremos inferiores de cada silueta. Este polígono o estrella radial, tiene varias puntas afiladas y simétricas que emergen desde un centro común. Pues, dicha estrella radial, se forma por la disposición equidistante de las figuras humanas en círculo, creando una estructura de rotación. En contraste, la marca SOFTYS no cuenta con dichos elementos de recordación en su público objetivo, y tampoco remite a la misma idea concreta de MEGARA. Ciertamente, en su diseño las figuras geométricas delimitadas y la simetría entre cada uno de sus elementos está ausente.

Ciertamente, todo el diseño de MEGARA está planeado para llamar a la armonía, la colaboración y el servicio a los demás. Específicamente, a nivel de formas geométricas, MEGARA presenta un círculo central, figuras humanas estilizadas, con formas simples y cuyas partes se conectan formando figuras claras como corazones y triángulos puntiagudos. Estos últimos forman el símbolo de la cinta de luto, que se asocia con la idea de la calma propia de una época de luto, de paz. Pues, al ser su mercado objetivo pacientes terminales cerca a la muerte, se quiere enfatizar en el aspecto de paz que conlleva dejar el plano material. Adicionalmente, MEGARA cuenta con segmentos radiales, pues las figuras que componen MEGARA poseen simetría radial, a la manera de pétalos alrededor del núcleo. También, cada figura se replica con un giro específico, generando un patrón rotacional armónico.

(...) En ese orden de ideas, en SOFTYS no es posible analizar cada elemento por separado, ya que todo está junto en una misma capa. Pero, en MEGARA, este análisis por niveles y capas sí es posible ya que cada elemento que está en la parte gráfica se encuentra claramente delimitado, en simetría con las otras partes, y remite a ideas concretas, específicas y de fácil identificación para el consumidor/paciente. En pocas palabras, la parte gráfica de MEGARA se basa en formas figurativas y simetría radial para transmitir unión humana. La parte gráfica de SOFTYS usa formas orgánicas y abstractas para reflejar un enfoque corporativo, moderno y conceptual.”

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0038490

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

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Figurativa	Marca	Softys S.A.	SD2023/0061396	12	3, 5, 16, 20, 21, 35	Marca	Registrada	16 jul. 2034
Mixta	SOFTYS	Softys S.A.	SD2023/0061568	12	3, 5, 16, 21, 35	Marca	Registrada	16 jun. 2035

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información

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° SD2025/0038490

relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	MEGAR	MIGUEL EDUARDO GARCIA COSTA	96044763	7	10	Marca	Registrada	27 feb. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	

Antecedente


Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

- “(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*

“(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Ref. Expediente N° SD2025/0038490

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.⁴

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁵

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre marcas nominativas y mixtas

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁵ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0038490

confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos.

A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

i. Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

ii. Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).”

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en las marcas previamente registradas predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.

c) Se debe tener en cuenta 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.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

Ref. Expediente N° SD2025/0038490

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁶

Comparación entre signos mixtos y figurativos

“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 023–IP–2004, 02 de julio de 2004).

Por el contrario, si se determina que el elemento distintivo es el gráfico, *“se deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas figurativas”*. El análisis del trazado debe tener en cuenta las figuras o líneas de los dibujos que forman el signo marcario; y el concepto se refiere a la idea que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa.⁷

Análisis comparativo con marcas base de oposición

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por la expresión **MEGARA**, así como un elemento gráfico representativo de un círculo bajo tres tonalidades de color azul.

Por su parte, las marcas base de oposición son de naturaleza mixta y gráfica, siendo que la marca mixta incluye la expresión **SOFTYS** y ambos signos incluyen un elemento gráfico representativo de un círculo bajo cuatro tonalidades de color azul.

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo del signo solicitado en registro el preponderante en su conjunto, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas las que usaría para pedir los productos protegidos con este signo; igualmente, se aprecia que en el signo mixto opositor, el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica, en mayor medida que el elemento gráfico, mientras que en la marca figurativa se aprecia que su elemento predominante es el elemento gráfico, ya que cuenta con un gran tamaño que abarca el conjunto marcario; además, al estar ubicado en una posición central su presencia resulta más llamativa para el consumidor. Así las cosas, teniendo en cuenta que el elemento nominativo es preponderante en todos los signos mixtos por cotejar, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta las reglas de cotejo marcario para signos mixtos, no habría lugar a la confusión entre los signos, ya que no cuentan con los mismos elementos predominantes y estos tampoco pueden llegar a suscitar una misma idea o concepto, pues el opositor representa la figura de un círculo que representa la unión de

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 127-IP-2016

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 477-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0038490

personas, mientras que el solicitante incluye la expresión predominantemente distintiva MEGARA.

Al analizar los signos confrontados, encuentra esta Dirección que si bien la parte gráfica de los mismos resulta ser sobresaliente, no se encuentra similitud alguna entre el elemento predominante del signo solicitado y el de la marca ya registrada, como quiera que presenten particularidades propias que facilitan su diferenciación.

Teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Análisis comparativo con marca citada de oficio

El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa y se encuentra conformado exclusivamente por la expresión **MEGAR**.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados MEGARA/MEGAR son similarmente confundibles. En efecto, al analizar los signos se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado comprende la marca antecedente "MEGAR", sin que inclusión del grafema final "A" sea un derrotero suficiente de diferenciación. Por lo tanto, el consumidor podría asumir se trata de una nueva línea de negocios de la marca que ya conoce y, por ende, asumir cuentan con un mismo origen empresarial (confusión indirecta).

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

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 y/o servicios 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 y/o servicios.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 5: Antineoplásicos; preparaciones y sustancias farmacéuticas utilizadas en oncología; hormonas para uso médico; preparados farmacéuticos que contienen hormonas para personas; preparados farmacéuticos que contienen hormonas para seres humanos.

El signo confrontado identifica:

Ref. Expediente N° SD2025/0038490

Expediente	Producto
------------	----------

96044763	Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura.
----------	---

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos y/o servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Conexión competitiva entre los productos de la Clase 5 Internacional solicitado y los productos de la Clase 10 registrados

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como *“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. (...)”*⁸

Enunciadas las coberturas de los signos, esta Dirección advierte que, pese a que los productos no se encuentran en la misma clase del nomenclátor internacional, es indiscutible la relación de conexidad existente entre éstos, al pertenecer a sectores afines en la industria de la salud; hecho que conlleva a que el consumidor fácilmente pueda asociar y considerar razonablemente que pertenecen a un mismo portafolio de negocios ofrecidos por un único empresario.

Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con la realidad y las tendencias actuales del mercado, es cada vez más frecuente que quien se desempeña en una actividad específica, decida ampliar su portafolio de negocios e incursione en sectores que fortalezcan su esquema empresarial con la apertura de nuevos productos de líneas similares.

Motivo por el cual, al aplicar la teoría de interdependencia, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, lo cual no se da en el presente caso, debido a que el signo solicitado pretende distinguir productos similares a los del signo registrado, pudiéndose generar con el registro un riesgo de confusión en los consumidores, quienes podrían confundir el origen empresarial de los productos.

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.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0038490

Conclusión

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 Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **SOFTYS S.A.**, en contra de la clase 5 internacional.

ARTÍCULO 2: **Negar** el registro de la Marca **MEGARA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por la sociedad **FAST PHARMA S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **FAST PHARMA S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **SOFTYS S.A.** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 11 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁹ **5:** Antineoplásicos; preparaciones y sustancias farmacéuticas utilizadas en oncología; hormonas para uso médico; preparados farmacéuticos que contienen hormonas para personas; preparados farmacéuticos que contienen hormonas para seres humanos.