

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 93822

Ref. Expediente N° SD2025/0007670

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 31 de enero de 2025, LIV PHARMA SAS, solicitó el registro de la Marca Ostiliv (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 5: Medicamentos para uso humano; medicamentos sin receta; suplementos alimenticios dietéticos; suplementos alimenticios medicinales para consumo humano; suplementos alimenticios para uso farmacéutico; medicamentos de fitoterapia; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano.

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° SD2025/0007670

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	ostiliv living natural	PRAME S.A.S	SD2017/0092653	11	5	Marca	Registrada	17-jul-2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
Ostiliv (nominativa)	ostiliv living natural (nominativa)

•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° SD2025/0007670

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”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 127-IP-2016, ha señalado que:

“Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber:

- 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.*
- 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.”*

Análisis comparativo

El signo solicitado **OSTILIV**, de naturaleza nominativa, será objeto de cotejo frente al signo **OSTILIV LIVING NATURAL** (nominativo). Del análisis comparativo se observa que existen similitudes ortográficas y fonéticas relevantes, susceptibles de generar riesgo de confusión en el consumidor.

Ref. Expediente N° SD2025/0007670

Examinados los signos en su conjunto, se observa que el signo solicitado **“OSTILIV”** es una denominación corta y de fantasía, ahora bien, el signo registrado **“OSTILIV LIVING NATURAL”** incorpora esa misma denominación al inicio, seguida de las expresiones **“LIVING NATURAL”**, que evocan vida saludable o naturalidad.

Desde una visión global, ambos signos se perciben como altamente semejantes, pues el término **“OSTILIV”** constituye el elemento inicial y más distintivo del conjunto registrado, y es el único elemento del signo solicitado.

De esta manera, en el cotejo realizado se observa que el signo solicitado **“OSTILIV”** reproduce íntegramente el elemento distintivo y dominante del signo previamente registrado **“OSTILIV LIVING NATURAL”**, lo que genera alta similitud ortográfica y fonética.

En consecuencia, el consumidor medio, al encontrarse con ambos signos en el mercado, podría asumir erróneamente que los productos o servicios provienen de un mismo origen empresarial o están relacionados entre sí, configurándose así un riesgo de confusión y/o de asociación.

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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Medicamentos para uso humano; medicamentos sin receta; suplementos alimenticios dietéticos; suplementos alimenticios medicinales para consumo humano; suplementos alimenticios para uso farmacéutico; medicamentos de fitoterapia; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano.

El signo previamente registrado o solicitado identifica:

Expediente SD2017/0092653, Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y

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° SD2025/0007670

sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Conexidad entre los servicios de la clase 5 Sustituibilidad (intercambiabilidad)

Para esta Dirección, existe conexidad competitiva por identidad y coincidencia entre varios productos de la clase 5, los productos comprendidos en ambas listas guardan una finalidad común relacionada con la salud humana o veterinaria. Tanto los **medicamentos** como los **productos farmacéuticos** son sustitutos razonables, en la medida en que el consumidor puede optar por uno u otro según su necesidad terapéutica o preventiva.

El signo solicitado identifica medicamentos y suplementos dirigidos al consumo humano, tanto de origen sintético como fitoterapéutico. Por su parte, el signo registrado ampara una gama más amplia de productos farmacéuticos, higiénicos y dietéticos, dentro de los cuales se incluyen complementos alimenticios y productos médicos similares o equivalentes en uso.

En consecuencia, los productos de ambas marcas coinciden en su finalidad, uso y canales de comercialización (farmacias, droguerías, tiendas naturistas o distribuidores de productos de salud), configurándose un alto grado de sustituibilidad.

Conexidad entre los servicios de la clase 5 (Complementariedad)

Adicional a lo anterior, existe, además, complementariedad funcional entre los productos, dado que el uso de suplementos alimenticios o fitoterapéuticos puede acompañar o potenciar los efectos de los medicamentos o preparaciones médicas que distingue el signo registrado.

Ambos grupos de productos se emplean dentro del mismo contexto terapéutico y con fines de salud o bienestar, siendo habitual su comercialización conjunta o su uso complementario por parte del consumidor.

Conexidad entre los servicios de la clase 5 (Razonabilidad)

Atendiendo a la realidad del mercado, resulta razonable que el consumidor perciba que los productos identificados por el signo solicitado “**OSTILIV**” provienen del mismo origen empresarial o económico que los productos “*farmacéuticos y complementos alimenticios*” del signo previamente registrado. Ello debido a que es usual que una misma empresa farmacéutica comercialice tanto medicamentos de prescripción o de venta libre como “*suplementos dietéticos o fitoterapéuticos*” bajo una misma marca o familia marcaria.

Por tanto, desde el punto de vista del consumidor promedio, ambos grupos de productos pueden asociarse a un mismo fabricante o distribuidor, configurándose una clara relación de conexidad bajo el criterio de razonabilidad.

Del análisis efectuado con base en los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad, se concluye que los productos identificados por el signo solicitado y los amparados por el registro previo se encuentran estrechamente relacionados desde el punto de vista competitivo. Ambos comparten finalidad terapéutica o preventiva, destinatarios (consumidor humano), canales de comercialización similares y naturaleza farmacéutica o alimenticia funcional, razones por las cuales existe conexidad competitiva entre los productos analizados.

Ref. Expediente N° SD2025/0007670

En consecuencia, se configura riesgo de confusión o asociación indirecta en el mercado, por cuanto el consumidor podría considerar que los productos identificados por ambos signos provienen del mismo origen empresarial o de una misma línea comercial.

Existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos y/o servicios 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 vincula los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

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 irreregistrabilidad 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 Ostiliv (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por LIV PHARMA SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a LIV PHARMA SAS, 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 13 de noviembre de 2025

⁵ 5: Medicamentos para uso humano; medicamentos sin receta; suplementos alimenticios dietéticos; suplementos alimenticios medicinales para consumo humano; suplementos alimenticios para uso farmacéutico; medicamentos de fitoterapia; medicamentos fitoterapéuticos para el consumo humano.

Ref. Expediente N° SD2025/0007670



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS