

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 95947

Ref. Expediente N° SD2025/0031590

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 7 de abril de 2025, BIOSERVICIOS S.A.S., solicitó el registro de la Marca BIOLINE STORE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, 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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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 10: Dispositivos médicos, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales.

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° SD2025/0031590

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	BIOLINE	Abbott Rapid Diagnostics International Unlimited Company	SD2019/0110156	11	1, 5	Marca	Registrada	03/12/2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	BIOLINE

•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° SD2025/0031590

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, estableció 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 el elemento nominativo de cada signo es el preponderante, por cuanto son las palabras las que generan mayor impacto en el consumidor al ser aquellas que recordaría o utilizaría para identificar los signos en el mercado. En consecuencia, se observa que los signos analizados presentan similitudes susceptibles de inducir a error en el público consumidor.

En efecto, el signo solicitado BIOLINE STORE reproduce en su integridad la expresión BIOLINE, que constituye el elemento principal y dominante de la marca previamente registrada BIOLINE. La adición del término STORE no resulta suficiente para establecer una clara diferenciación, que permita evitar un posible riesgo de confusión o 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 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 ⁴.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0031590

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

10: Dispositivos médicos, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No.SD2019/0110156

(1): Preparaciones de control para pruebas de diagnóstico in vitro, detección, confirmación y análisis; reactivos de diagnóstico y reactivos químicos para uso en laboratorio o investigación; soluciones utilizadas en pruebas de diagnóstico, para uso en laboratorio o investigación; tiras reactivas, no para uso médico; reactivos y ensayos para analizar la presencia de antígenos en sangre, suero humano, plasma, orina, otros fluidos biológicos y tejidos; preparaciones de diagnóstico para uso en laboratorio o investigación; kits de prueba de diagnóstico que comprenden reactivos y ensayos; preparaciones de inmunoensayo cromatográfico para uso en laboratorio o investigación; preparaciones inmunocromatográficas in vitro para uso en laboratorio o investigación; preparaciones de diagnóstico in vitro para uso en laboratorio o investigación; reactivos para analizar la presencia de antígenos en sangre, suero humano, plasma, orina, otros fluidos biológicos y tejidos, preparaciones para detectar alcohol y drogas; preparaciones de prueba de drogas y alcohol; tiras reactivas para prueba de drogas y alcohol y muestras de ensayo para prueba de drogas y alcohol.

(5): Kits de pruebas de diagnóstico médico; tiras de prueba de diagnóstico médico; reactivos de diagnóstico médico; preparaciones de diagnóstico para uso médico; preparaciones de prueba para uso médico; pruebas de diagnóstico para uso médico; muestras de diagnóstico para uso médico; soluciones utilizadas en kits de pruebas de diagnóstico médico; reactivos contenidos en cartuchos para diagnóstico médico; reactivos médicos contenidos en cartuchos para uso en diagnóstico médico; reactivos químicos contenidos en cartuchos para pruebas médicas de diagnóstico in vitro; reactivos médicos contenidos en un cartucho para uso de diagnóstico médico; pruebas de diagnóstico médico in vitro; muestras y reactivos para diagnóstico médico in vitro; kits de prueba de diagnóstico médico in vitro; tiras de prueba de diagnóstico médico in vitro; reactivos de diagnóstico médico in vitro; preparaciones de diagnóstico médico para la detección, diagnóstico, detección y confirmación de enfermedades; preparaciones y reactivos contenidos en kits médicos para analizar la presencia de antígenos en sangre, suero humano, plasma, orina, otros fluidos biológicos y tejidos; preparaciones de inmunoensayo cromatográfico para uso médico; reactivos de inmunocromatográficas in vitro para diagnóstico médico; preparaciones y reactivos médicos contenidos en kits para detectar alcohol y drogas de uso médico.

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° SD2025/0031590

Esta Dirección encuentra que existe una relación de conexidad competitiva entre los dispositivos, aparatos e instrumentos médicos comprendidos en la clase 10 solicitada y los productos farmacéuticos y de diagnóstico identificados en las clases 1 y 5 por el registro previamente citado.

Dicha conexidad se configura a partir del criterio de razonabilidad, pues en la dinámica usual del mercado es normal que un mismo empresario ofrezca, de manera conjunta, aparatos médicos, dispositivos para diagnóstico, instrumentos quirúrgicos y reactivos o kits destinados a la detección, confirmación y análisis clínico. Con frecuencia, los fabricantes o distribuidores de dispositivos médicos también comercializan los insumos, reactivos y kits necesarios para la ejecución de pruebas diagnósticas, lo cual genera un enlace directo entre los bienes de las clases 10, 1 y 5 dentro de los mismos canales de comercialización dirigidos a profesionales de la salud, instituciones médicas y laboratorios.

En consecuencia, el consumidor puede razonablemente considerar que los dispositivos médicos solicitados y los reactivos o kits de diagnóstico previamente registrados provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas. La coincidencia en naturaleza técnica, finalidad sanitaria y canales de distribución genera una relación de proximidad suficiente para considerar configurada la conexidad competitiva entre los productos confrontados.

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 BIOLINE STORE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por BIOSERVICIOS S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a BIOSERVICIOS S.A.S., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de noviembre de 2025

⁵ **10:** Dispositivos médicos, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales.

Ref. Expediente N° SD2025/0031590



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS