

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 97659

Ref. Expediente N° SD2025/0038227

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 25 de abril de 2025, FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V., solicitó el registro de la Marca WO5 (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. 1067, 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.

¹ 5: Aceites de uso médico y con propiedades terapéuticas, aceites para uso médico, adhesivo para prótesis dentales agua de mar para uso medicinal, alcohol para uso médico, anticonceptivos químicos, antibióticos, antisépticos, apósitos para curación, bálsamo para uso médico, bebidas dietéticas para uso médico, botiquines de primeros auxilios, caramelos medicinales, champú medicinal, champú para uso médico, complementos alimenticios a base de jalea real, complementos alimenticios a base de lecitina, complementos alimenticios a base de proteínas, complementos alimenticios minerales, complementos nutricionales, compresas [vendas], desinfectantes para uso higiénico, extractos de plantas para uso farmacéutico, extractos de plantas para uso médico, genciana para uso farmacéutico, jabones antibacterianos, jabones medicinales, loción medicinal, lociones medicinales para después del afeitado, lociones para uso farmacéutico, lubricantes íntimos, lubricantes sexuales, medicamentos herbolarios, medicamentos para uso médico, medicamentos vitamínicos, pomadas para uso médico, preparaciones de aloe vera para uso farmacéutico y preparaciones de vitaminas, preparaciones de tocador medicinales, preparaciones farmacéuticas, preparaciones farmacéuticas para cuidar la piel, productos farmacéuticos, remedios herbolarios, remedios para uso médico, antivirales, sales de baño para uso médico, sueros, suplementos alimenticios destinados a completar la dieta normal o beneficiar la salud, suplementos nutricionales, ungüentos para uso farmacéutico; bebida a base de agua con colágeno hidrolizado; bebidas con propóleo.

Ref. Expediente N° SD2025/0038227

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, 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	Vigencia
Mixta	ALBERTO VO5	ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC.	921679633	7	3	Marca	29 abr. 2027
Nominativa	VO5	ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC.	98034612	7	3	Marca	08 ene. 2029

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° SD2025/0038227

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
WO5	 VO5

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, con respecto a la comparación entre marcas nominativas y mixtas, 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 Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, con respecto a la comparación entre marcas nominativas, ha sostenido que:



Ref. Expediente N° SD2025/0038227

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de 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. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Análisis comparativo

Desde el plano ortográfico, WO5 y VO5 difieren únicamente en la consonante inicial —“W” frente a “V”—, la cual representa una variación mínima dentro de la estructura global del signo. La permanencia del patrón “O5” al final del conjunto, unido a la brevedad de los signos, intensifica la semejanza perceptual, puesto que, conforme a criterios reiterados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en signos cortos las diferencias resultan menos apreciables y las coincidencias adquieren mayor relevancia distintiva. El consumidor, al realizar una lectura rápida o imperfecta, puede fácilmente pasar por alto la consonante inicial y asociar ambos signos como pertenecientes a un mismo origen empresarial.

En el ámbito fonético, la similitud es también significativa. La pronunciación de WO5 ([dáb-le-u-o-cinco] o, en uso castellanizado frecuente, [gu-o-cinco]) guarda una sonoridad muy cercana respecto de VO5 ([ve-o-cinco]). La estructura trifónica de ambos signos se pronuncia bajo el mismo ritmo y la misma secuencia vocálica y numérica final, lo cual favorece el riesgo de confusión auditiva en actos de consumo cotidianos, más aún cuando la consonante inicial de ambos sonidos presenta proximidad articulatoria y tiende a ser poco diferenciada por el consumidor local.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0038227

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Aceites de uso médico y con propiedades terapéuticas, aceites para uso médico, adhesivo para prótesis dentales agua de mar para uso medicinal, alcohol para uso médico, anticonceptivos químicos, antibióticos, antisépticos, apósitos para curación, bálsamo para uso médico, bebidas dietéticas para uso médico, botiquines de primeros auxilios, caramelos medicinales, champú medicinal, champú para uso médico, complementos alimenticios a base de jalea real, complementos alimenticios a base de lecitina, complementos alimenticios a base de proteínas, complementos alimenticios minerales, complementos nutricionales, compresas [vendas], desinfectantes para uso higiénico, extractos de plantas para uso farmacéutico, extractos de plantas para uso médico, genciana para uso farmacéutico, jabones antibacterianos, jabones medicinales, loción medicinal, lociones medicinales para después del afeitado, lociones para uso farmacéutico, lubricantes íntimos, lubricantes sexuales, medicamentos herbolarios, medicamentos para uso médico, medicamentos vitamínicos, pomadas para uso médico, preparaciones de aloe vera para uso farmacéutico y preparaciones de vitaminas, preparaciones de tocador medicinales, preparaciones farmacéuticas, preparaciones farmacéuticas para cuidar la piel, productos farmacéuticos, remedios herbolarios, remedios para uso médico, antivirales, sales de baño para uso médico, sueros, suplementos alimenticios destinados a completar la dieta normal o beneficiar la salud, suplementos nutricionales, ungüentos para uso farmacéutico; bebida a base de agua con colágeno hidrolizado; bebidas con propóleo.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente No. 921679633.

3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

Expediente No. 98034612.

3: productos para el cuidado del cabello, especialmente champus acondicionadores, atomizadores, sprays, cremas, gels para el cabello, tintes y productos para el ondulado y rizado, tratamientos de acondicionamiento profundo, tratamientos de aceites caliente, restauradores.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 5 y los productos de la clase 3, en virtud del criterio de razonabilidad.

Al confrontar los productos identificados por la marca solicitada WO5 para “aceites de uso médico” en la clase 5, frente a la familia de marcas VO5 registrada en clase 3 para “aceites esenciales cosméticos”, se observa que ambos pertenecen a categorías de aceites destinados al uso corporal o terapéutico, lo cual permite advertir la existencia de una clara vinculación competitiva. Desde la perspectiva del consumidor promedio, resulta razonable asumir que tales productos podrían tener un origen empresarial común, habida cuenta de que son comercializados dentro de industrias afines (cuidado personal, bienestar y salud) y suelen coexistir en los mismos canales de distribución. En consecuencia, se presenta conexidad competitiva en virtud del criterio de razonabilidad.

El criterio de razonabilidad, conforme a la interpretación reiterada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Consejo de Estado, se activa cuando, atendiendo a las

Ref. Expediente N° SD2025/0038227

prácticas reales del mercado y al comportamiento asociado al consumidor promedio, éste pueda concluir de manera lógica que los productos provienen del mismo fabricante o de empresas vinculadas. La valoración no exige identidad funcional ni complementariedad estricta; basta con que la proximidad competitiva y la forma como se ofrecen en el mercado generen una expectativa razonable de asociación empresarial, comprometiendo así la función de origen del signo precedente.

En este caso, tanto los aceites de uso médico como los aceites esenciales cosméticos comparten un territorio funcional relacionado con el bienestar físico, la aplicación tópica y el cuidado del cuerpo. Esto hace que el consumidor los perciba como productos cercanos dentro de categorías que se superponen en prácticas cotidianas de salud, aromaterapia, relajación, manejo de molestias físicas y rutinas de cuidado personal. La convergencia en formatos (gotero, frascos pequeños, presentaciones líquidas) y formas de uso (aplicación dérmica, inhalación, masajes) refuerza que el consumidor asuma que tales aceites pueden originarse en una misma empresa que amplía su portafolio desde lo cosmético hacia lo médico o viceversa, generando riesgo de confusión indirecta y riesgo de asociación.

A ello se suma que los criterios auxiliares previstos por el Tribunal también evidencian un vínculo relevante. En cuanto a los canales de comercialización, estos productos suelen coincidir en puntos de venta como farmacias, tiendas naturistas, supermercados, plataformas de comercio electrónico y establecimientos especializados en bienestar. Respecto del público, ambos se dirigen a consumidores interesados en cuidado corporal y salud preventiva, quienes no necesariamente cuentan con un nivel de especialización técnica que les permita distinguir con precisión entre un aceite de uso médico y uno esencial cosmético. Finalmente, en lo referente a las formas de publicidad, es habitual que ambos tipos de aceites se promocionen mediante estrategias que exaltan beneficios terapéuticos, sensoriales o de bienestar, lo que contribuye a que el consumidor perciba continuidad empresarial entre las líneas de 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.

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 WO5 (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada

⁵ 5: Aceites de uso médico y con propiedades terapéuticas, aceites para uso médico, adhesivo para prótesis dentales agua de mar para uso medicinal, alcohol para uso médico, anticonceptivos químicos, antibióticos, antisépticos, apósitos para curación, bálsamo para uso médico, bebidas dietéticas para uso médico, botiquines de primeros auxilios, caramelos medicinales, champú medicinal, champú para uso médico, complementos alimenticios a base de jalea real, complementos alimenticios a base de lecitina, complementos alimenticios a base de proteínas, complementos alimenticios minerales, complementos nutricionales, compresas [vendas], desinfectantes para uso higiénico, extractos de plantas para uso farmacéutico, extractos de plantas para uso médico, genciana para uso farmacéutico, jabones antibacterianos, jabones medicinales, loción medicinal, lociones medicinales para después del afeitado, lociones para uso farmacéutico, lubricantes íntimos, lubricantes sexuales, medicamentos herbolarios, medicamentos para uso médico, medicamentos vitamínicos, pomadas para uso médico, preparaciones de aloe vera para uso farmacéutico y preparaciones de vitaminas, preparaciones de tocador medicinales, preparaciones farmacéuticas, preparaciones farmacéuticas para cuidar la piel,

Ref. Expediente N° SD2025/0038227

por FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V., 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 25 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

productos farmacéuticos, remedios herbolarios, remedios para uso médico, antivirales, sales de baño para uso médico, sueros, suplementos alimenticios destinados a completar la dieta normal o beneficiar la salud, suplementos nutricionales, ungüentos para uso farmacéutico; bebida a base de agua con colágeno hidrolizado; bebidas con propóleo.