

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 101624

Ref. Expediente N° SD2025/0026927

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 27 de marzo de 2025, la sociedad **Exeltis Healthcare, S.L.**, solicitó el registro de la Marca **FERROVEN (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063 del 7 de abril de 2025, la sociedad **Laboratorios Legrand S.A.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“Las evidentes similitudes que se presentan entre el signo solicitado y la marca previamente registrada “FERRINOVA” impiden que el público consumidor pueda distinguir el origen empresarial de los productos que se pretenden comercializar.

En este sentido, el signo nominativo “FERROVEN” no tiene la capacidad de identificar sus productos sin que estos sean confundidos con los productos que distingue mi representada, pues el signo mencionado es una reproducción casi total del signo de mi representada y presentan una sonoridad similar en su pronunciación, sin que la diferencia en unas de sus letras le otorgue suficiente distintividad.

(...)

Como se aprecia, los signos comparados son similarmente confundibles ortográfica y fonéticamente, toda vez que comparten casi todas las letras en el mismo orden, y comparten sus raíces, sin que los demás elementos logren darle distintividad al signo solicitado.

En efecto, los signos comparten la raíz “FERR”, así como la sucesión de letras O – V – N / N – O – V, lo cual genera que se produzca una impresión general de conjunto similar y una sonoridad casi idéntica y siendo la única diferencia la omisión de la vocal “I” y la inclusión de la vocal “E” final en el signo solicitado, en lugar de la “A”

(...)

En el presente caso y, de forma particular, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general y son de fácil acceso en farmacias y supermercados. Desde su perspectiva, y como se anticipó en el anterior argumento, la denominación del signo solicitado es similar fonética y ortográficamente con la marca de mi representada, circunstancia que genera, inevitablemente, confusión para el consumidor.

Esto quiere decir que, conceder el registro del signo “FERROVEN” genera una creencia errónea de que se trata de productos que guardan alguna relación con

¹ 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; vitaminas, suplementos nutricionales, suplementos alimenticios minerales, suplementos dietéticos para uso médico, complementos dietéticos, complementos nutricionales.

Ref. Expediente N° SD2025/0026927

aquellos comercializados bajo la marca “FERRINOVA”, o bien, que se trata de los mismos productos.

Con ello, se genera una afectación a la voluntad del consumidor, pues seguramente adquirirá productos identificados con la marca “FERROVEN” considerando, equivocadamente, que los produce mi representada o que las compañías sostienen relaciones comerciales y los relacionaran con “FERRINOVA”.

(...)

Ahora veamos la cobertura de los signos “FERROVEN” y “FERRINOVA”:

“FERROVEN” (Clase 05): “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; vitaminas, suplementos nutricionales, suplementos alimenticios minerales, suplementos dietéticos para uso médico, complementos dietéticos, complementos nutricionales”.

“FERRINOVA” (Clase 05): “Productos farmacéuticos”.

Así las cosas, no hay duda de la conexidad entre los signos comparados, dada su identidad en productos farmacéuticos y medicamentos de la Clase 5.

Por todo lo anterior y en atención a las consideraciones que fueron expuestas en el presente escrito, la probada confundibilidad ortográfica y fonética, así como la estrecha conexidad que existe entre los signos, ruego a esta Dirección negar el registro del signo solicitado por “FERROVEN” al estar está inmerso en la causal de irregistrabilidad establecida por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y, en este mismo sentido, proteger a los consumidores del ya mencionado riesgo de confusión y/o asociación al que pueden estar expuestos.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Exeltis Healthcare, S.L.**, no dio respuesta a la oposición.

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° SD2025/0026927

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

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	FERRINOVA	LABORATORIOS LEGRAND S.A	01000118	7	5	Marca	27/09/2031	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
FERROVEN	FERRINOVA

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos denominativos

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° SD2025/0026927

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴:

“1. 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.

*2. Se 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.⁵ Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**, **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.⁶

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.*

3. 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.

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

5. 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.

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...).⁷

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados FERROVEN / FERRINOVA presentan cierta semejanza, al compartir algunas partículas, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales del orden gramatical (**FERROOVEN** / **FERRINOVA**) que generan que

⁴ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

⁵ RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais

⁶ RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposición a lexema, **morfema** gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.

⁷ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

Resolución N° 101624

Ref. Expediente N° SD2025/0026927

al ser pronunciados, transcritos y visualizados produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Las marcas analizadas no son confundibles entre sí. En efecto, al ser pronunciadas por el consumidor FERROOVEN / FERRINOVA, el sonido que producen no resulta similar, debido a que no comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto y mucho menos su efecto sonoro, debido a que la pronunciación de la terminación “OVEN” es totalmente opuesta a la pronunciación de la terminación “INOVA”.

En el plano ortográfico, los signos confrontados presentan distintas cadenas consonánticas y vocálicas (FERROOVEN / FERRINOVA) que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente. Así, la coincidencia en algunas letras no puede ser precepto de negación de los signos, comoquiera que los elementos adicionales que los conforman permiten su fácil diferenciación.

Cabe señalar que, los vocablos FERROOVEN / FERRINOVA se consideran diferenciables para el consumidor medio, ya que las letras añadidas por la opositora ofrecen una primera impresión diversa, máxime teniendo en cuenta que las marcas farmacéuticas se caracterizan por tener en común algunos prefijos, sufijos o vocablos que se asocian a los principios activos que componen el fármaco, como en el caso particular es ferro o hierro⁸.

Lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que 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, 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.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no 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,

8

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	FERROCOBIN	BIOFLUIDOS & FARMA S.A.S.	14267784	10	5	Marca	Registrada
Nominativa	FERROCITOL	NATURAL MEDY DISTRIBUCIONES S.A.S.	10131373	9	5	Marca	Registrada
Nominativa	FERRO F GRADUMET	TEOFARMA S.R.L.	SD2019/0043250	11	5	Marca	Registrada
Nominativa	FERRO VITAL+DENK	DENK PHARMA GMBH [&] CO. KG	SD2016/0002655	10	5	Marca	Registrada
Nominativa	FERROBEMIL	LABORATORIOS KRESSFOR DE COLOMBIA S.A	922290895	7	5	Marca	Registrada
Mixta	FERROPLEX-B	COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A.	95033926	7	5	Marca	Registrada
Nominativa	FERRO-F-500	TEOFARMA S.R.L.	922000485	7	5	Marca	Registrada
Nominativa	FERROBION	BLUEPHARMA COLOMBIA S.A.S.	922518525	7	5	Marca	Registrada



Ref. Expediente N° SD2025/0026927

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Laboratorios Legrand S.A.**

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **FERROVEN (Nominativa)**.

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; vitaminas, suplementos nutricionales, suplementos alimenticios minerales, suplementos dietéticos para uso médico, complementos dietéticos, complementos nutricionales.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Exeltis Healthcare, S.L.
Avd^a. Miralcampo, 7 – P.I. Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares
(Guadalajara) España
Azuqueca de Henares Guadalajara
España

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar a la sociedad **Exeltis Healthcare, S.L.**, solicitante del registro y a la sociedad **Laboratorios Legrand S.A.**, opositora, 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 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS