

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 102133

Ref. Expediente N° SD2025/0002309

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 14 de enero de 2025, SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD., solicitó el registro de la marca **MINDRAY** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1059, 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: Reactivos químicos para uso médico o veterinario; Anestésicos para uso quirúrgico; Preparaciones químicas para uso médico; Sustancias de contraste radiológico para uso médico; Preparaciones de diagnóstico para uso médico; Conductores químicos para electrodos de electrocardiógrafo; Sustitutos de la sangre; Preparaciones biológicas para uso médico; Cultivos de microorganismos para uso médico o veterinario; Preparados para la esterilización sanitaria; Depuradores de sangre para fines de desintoxicación; Preparaciones bacteriológicas para uso médico o veterinario; Preparaciones bacterianas para uso médico o veterinario; Preparaciones de microorganismos para uso médico o veterinario; Cultivos de microorganismos para uso médico o veterinario; Reactivos con biomarcadores para el diagnóstico médico; Cultivos de tejidos biológicos para uso médico; Reactivos de diagnóstico de uso médico; Papel reactivo para uso médico; Caldos de cultivo bacteriológico para uso médico o veterinario; Caldos de cultivo bacteriológico para uso médico o veterinario; Preparaciones químicas para uso farmacéutico; Gases para uso médico; Preparaciones veterinarias; Preparaciones biológicas para uso veterinario; Cultivos de tejidos biológicos para uso veterinario; Preparaciones de diagnóstico para uso veterinario; Papel reactivo para uso veterinario; Enzimas para uso veterinario; Preparaciones para eliminar animales dañinos; Guata para uso médico; Artículos para apósitos; Cintas adhesivas para uso médico; Botiquines de primeros auxilios; Estos productos no se utilizan para tratar la hipertensión esencial ni para reducir la probabilidad de infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares.



Ref. Expediente N° SD2025/0002309

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	Estado	Vigencia
Nominativa	MINDRE	LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH	SD2022/0114067	11	5	Marca	Registrada	28 ene. 2035
Nominativa	MINDRE H	LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH	SD2022/0114064	11	5	Marca	Registrada	28 ene. 2035

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° SD2025/0002309

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
mindray	MINDRE MINDRE H

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **MINDRAY / MINDRE / MINDRE H** son similarmente confundibles en su conjunto, al realizar el análisis comparativo de acuerdo con establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia previamente citada.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce parcialmente la parte relevante de los signos antecedentes, concretamente en la raíz, a saber: “M-I-N-D” bajo el mismo orden y disposición.

Ahora bien, al pronunciar los vocablos **MINDRAY** y **MINDRE** de manera sucesiva no simultánea generan un impacto sonoro símil, al estar integrados por igual número sílabas (2), tener igual sucesión y vocálica, sin que la variación en las terminaciones RAY/RE/RE H sean derrotero diferenciador, pues dadas las similitudes denotadas es posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una variación de las marcas que ya conoce.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos



Ref. Expediente N° SD2025/0002309

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: Reactivos químicos para uso médico o veterinario; Anestésicos para uso quirúrgico; Preparaciones químicas para uso médico; Sustancias de contraste radiológico para uso médico; Preparaciones de diagnóstico para uso médico; Conductores químicos para electrodos de electrocardiógrafo; Sustitutos de la sangre; Preparaciones biológicas para uso médico; Cultivos de microorganismos para uso médico o veterinario; Preparados para la esterilización sanitaria; Depuradores de sangre para fines de desintoxicación; Preparaciones bacteriológicas para uso médico o veterinario; Preparaciones bacterianas para uso médico o veterinario; Preparaciones de microorganismos para uso médico o veterinario; Cultivos de microorganismos para uso médico o veterinario; Reactivos con biomarcadores para el diagnóstico médico; Cultivos de tejidos biológicos para uso médico; Reactivos de diagnóstico de uso médico; Papel reactivo para uso médico; Caldos de cultivo bacteriológico para uso médico o veterinario; Caldos de cultivo bacteriológico para uso médico o veterinario; Preparaciones químicas para uso farmacéutico; Gases para uso médico; Preparaciones veterinarias; Preparaciones biológicas para uso veterinario; Cultivos de tejidos biológicos para uso veterinario; Preparaciones de diagnóstico para uso veterinario; Papel reactivo para uso veterinario; Enzimas para uso veterinario; Preparaciones para eliminar animales dañinos; Guata para uso médico; Artículos para apósitos; Cintas adhesivas para uso médico; Botiquines de primeros auxilios; Estos productos no se utilizan para tratar la hipertensión esencial ni para reducir la probabilidad de infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos
SD2022/0114067	(5): Productos farmacéuticos para uso humano para tatar la hipertensión esencial y disminuir la probabilidad de ataques cardiacos o accidentes cerebrovasculares.
SD2022/0114064	(5): Productos farmacéuticos para uso humano para tatar la hipertensión esencial.

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° SD2025/0002309

Conexión competitiva entre los productos de la clase 5 internacional de las marcas confrontadas (Identidad)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación de los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos. En efecto, se puede observar que las marcas identifican *productos farmacéuticos*, por lo cual el consumidor puede elegir entre unos u otros para satisfacer la misma necesidad. Con ello, se acredita lo dispuesto por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(...) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”⁵.

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada interdependencia, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos o servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos o servicios, lo cual no se da en el presente caso.

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 **MINDRAY** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 153-IP-2004.

⁶ 5: Reactivos químicos para uso médico o veterinario; Anestésicos para uso quirúrgico; Preparaciones químicas para uso médico; Sustancias de contraste radiológico para uso médico; Preparaciones de diagnóstico para uso médico; Conductores químicos para electrodos de electrocardiograma; Sustitutos de la sangre; Preparaciones biológicas para uso médico; Cultivos de microorganismos para uso médico o veterinario; Preparados para la esterilización sanitaria; Depuradores de sangre para fines de desintoxicación; Preparaciones bacteriológicas para uso médico o veterinario; Preparaciones bacterianas para uso médico o veterinario; Preparaciones de microorganismos para uso médico o veterinario; Cultivos de microorganismos para uso médico o veterinario; Reactivos con biomarcadores para el diagnóstico médico; Cultivos de tejidos biológicos para uso médico; Reactivos de diagnóstico de uso médico; Papel reactivo para uso médico; Caldos de cultivo bacteriológico para uso médico o veterinario; Caldos de cultivo bacteriológico para uso médico o veterinario; Preparaciones químicas para uso farmacéutico; Gases para uso médico; Preparaciones veterinarias;

Resolución N° 102133

Ref. Expediente N° SD2025/0002309

por SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD., 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 4 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

Preparaciones biológicas para uso veterinario; Cultivos de tejidos biológicos para uso veterinario; Preparaciones de diagnóstico para uso veterinario; Papel reactivo para uso veterinario; Enzimas para uso veterinario; Preparaciones para eliminar animales dañinos; Guata para uso médico; Artículos para apósitos; Cintas adhesivas para uso médico; Botiquines de primeros auxilios; Estos productos no se utilizan para tratar la hipertensión esencial ni para reducir la probabilidad de infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares.