

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 102673

Ref. Expediente N° SD2025/0074159

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 julio de 2025, BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, solicitó el registro de la Marca GOJOYNER (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. 1078, 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

¹ 5: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y la prevención de la obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del sistema nervioso central, trastornos metabólicos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, enfermedades inflamatorias, enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, el rechazo de trasplantes de órganos sólidos, las enfermedades autoinflamatorias, las enfermedades de la sangre, la esclerosis múltiple, la colitis ulcerosa, la fibrosis quística, la artritis y las enfermedades musculoesqueléticas y de la piel; Antivirales; Anticuerpos con fines médicos; Preparados biológicos para el tratamiento del cáncer; Anticoagulantes; Células madre con fines médicos; Preparación radiofarmacéutica para el tratamiento del cáncer y tumores sólidos; Preparaciones radiofarmacéuticas de diagnóstico; Preparaciones de diagnóstico con fines médicos.

Ref. Expediente N° SD2025/0074159

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

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	GOJO	GOJO INDUSTRIES, INC.	09016537	9	5	Marca	Registrada	26 agosto 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
GOJOYNER	GOJO

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° SD2025/0074159

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado 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.”

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro **‘GOJOYNER’**, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **GOJOYNER / GOJO** son ortográfica y fonéticamente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto, se observa que la denominación pretendida **GOJOYNER**, contiene el signo antecedente **GOJO**, al replicar la secuencia de consonantes y vocales **G – O – J – O**, en el mismo orden y disposición, sin que la adición de la partícula **YNER** sea derrotero de diferenciación pues, el usuario podría asimilarle como una variación o innovación del signo conocido con anterioridad.

Así mismo, teniendo en cuenta la coincidencia que tiene en ambos signos la raíz **GOJO**, el ejercicio de articulación requerido al pronunciarlos es muy similar (**GOJOYNER / GOJO**), agudizando las advertidas semejanzas ortográficas.

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

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° SD2025/0074159

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 5: Preparaciones farmacéuticos para el tratamiento y la prevención de la obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del sistema nervioso central, trastornos metabólicos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, enfermedades inflamatorias, enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, el rechazo de trasplantes de órganos sólidos, las enfermedades autoinflamatorias, las enfermedades de la sangre, la esclerosis múltiple, la colitis ulcerosa, la fibrosis quística, la artritis y las enfermedades musculoesqueléticas y de la piel; Antivirales; Anticuerpos con fines médicos; Preparados biológicos para el tratamiento del cáncer; Anticoagulantes; Células madre con fines médicos; Preparación radiofarmacéutica para el tratamiento del cáncer y tumores sólidos; Preparaciones radiofarmacéuticas de diagnóstico; Preparaciones de diagnóstico con fines médicos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 09016537 Clase 5: Jabón y loción antimicrobial y antibacterial, higienizantes y desinfectantes instantáneos para las manos.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 5 Internacional (Razonabilidad)

De la relación que antecede y teniendo en cuenta los criterios de conexidad competitiva, esta Dirección encuentra que los productos solicitados relacionados con productos farmacéuticos, frente a la cobertura protegida asociada a lociones antimicrobiales y antibacteriales, pueden razonablemente ser ofrecidos por el mismo empresario, teniendo en cuenta que comparten una finalidad esencialmente común como es que se orientan a la protección de la salud del consumidor, ya sea mediante la prevención o el tratamiento de afecciones y enfermedades. Adicionalmente, estos bienes suelen coincidir en sus canales de comercialización y se pueden ofrecer al consumidor mediante medios afines. De esta forma, dada la relación entre los productos y las similitudes entre los signos, resulta plausible que el usuario los asocie a un mismo origen empresarial, conclusión que difiere de la realidad.

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

⁵ 5: Preparaciones farmacéuticos para el tratamiento y la prevención de la obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del sistema nervioso central, trastornos metabólicos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, enfermedades inflamatorias, enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, el rechazo de trasplantes de órganos sólidos, las enfermedades autoinflamatorias, las enfermedades de la sangre, la esclerosis múltiple, la colitis ulcerosa, la fibrosis quística, la artritis

Resolución N° 102673

Ref. Expediente N° SD2025/0074159

solicitada por BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, 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

y las enfermedades musculoesqueléticas y de la piel; Antivirales; Anticuerpos con fines médicos; Preparados biológicos para el tratamiento del cáncer; Anticoagulantes; Células madre con fines médicos; Preparación radiofarmacéutica para el tratamiento del cáncer y tumores sólidos; Preparaciones radiofarmacéuticas de diagnóstico; Preparaciones de diagnóstico con fines médicos.