

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 4044

Ref. Expediente N° SD2025/0053707

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 5 de junio de 2025, la sociedad **MARKATRADE INC.**, solicitó el registro de la Marca **BIPROLIL** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070 del 16 de junio de 2025, la sociedad **NUTRAMERICAN PHARMA S.A.S.** presentó oposición al registro con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida 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:

“(...) Vistas las coberturas, observará el examinador que se cumplen los criterios sustanciales en la relación competitiva existente entre las marcas confrontadas, como lo son la intercambiabilidad, complementariedad y la razonabilidad, toda vez que:

i) Las marcas se encuentran en la misma clase del nomenclátor (Clase 5), causando que los productos sean equivalentes e intercambiables, pues el consumidor que adquiere productos relacionados con los suplementos alimenticios y nutricionales, puede adquirir indistintamente los productos de una marca y la otra, toda vez que ambos tienen la misma finalidad. Incluso, tienen la misma cobertura.

ii) Los productos solicitados por la marca pretendida son complementarios con la marca de nuestro poderdante, toda vez que una persona que pretende adquirir complementos alimenticios para personas o animales, puede adquirir distintos suplementos alimenticios.

iii) Es completamente razonable que los consumidores asuman que los productos pretendidos por la marca solicitada provienen del mismo origen empresarial que los productos identificados y posicionados por la marca de titularidad de nuestra representada, o al menos que entre uno y otro empresario existe alguna relación comercial, conllevando a un inherente riesgo de confusión en el mercado

iv) Al estar presentes ambas marcas en el mismo sector de productos de suplementos alimenticios y productos farmacéuticos, distinguir productos intercambiables, complementarios, y compartir los mismos medios de publicidad y consumidor objetivo, son competidores directos, acrecentando el riesgo de confusión y/o asociación en consumidores.

En ese orden, es innegable la concurrencia de los criterios de conexidad competitiva en este caso, pues ambas marcas pretenden productos intercambiables y complementarios, los cuales serán ofertados y publicitados en los mismos canales de comercialización, con la misma finalidad y dirigidos al mismo consumidor, compartiendo un grado alto de similitud.

¹ 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Ref. Expediente N° SD2025/0053707

(...) Al observar los signos de manera sucesiva, encontramos que son confundibles, debido a que presentan similitud en su aspecto gramatical y fonético, que derivan en una impresión cercana por parte del público consumidor.

- Similitud gramatical

Al aplicar las reglas de cotejo marcario, es indiscutible la similitud gramatical entre los signos mencionados, toda vez que el pretendido reproduce en su totalidad la denominación de la marca opositora:

B	I	P	R	O	-	-	-
B	I	P	R	O	L	I	L

Las marcas cotejadas son similares en su aspecto gramatical y ortográfico, al contar con la misma raíz (BIPRO), similar cantidad de sílabas, similar cadena vocálica (I - O) y cadena consonántica (B – P - R), sin que la sílaba “lil” al final de la palabra impacte de manera relevante en la impresión del consumidor, máxime, teniendo en cuenta las reglas jurisprudenciales del TJCA que indican que las letras iniciales son las que más impactan en la mente del consumidor.

- Similitud fonética

Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que la similitud fonética se presenta cuando las marcas al ser pronunciadas tienen un sonido igual o similar, el cual genera confusión al consumidor. En el presente caso es indudable la similitud fonética, pues es una consecuencia inevitable de la similitud gramatical mencionada.

Valga la pena realizar la individualización fonética de los signos, con fines a esclarecer cualquier duda que exista sobre la mencionada identidad, de la siguiente forma:

BIPRO / BIPROLIL / BIPRO / BIPROLIL / BIPRO / BIPROLIL BIPRO / BIPROLIL / BIPRO / BIPROLIL / BIPRO / BIPROLIL BIPRO / BIPROLIL / BIPRO / BIPROLIL

Teniendo en cuenta que el signo pretendido reproduce la totalidad de las marcas registradas, deberían distanciarse de manera contundente en los productos que pretenden identificar, lo que, como se demostró, no sucede en este caso.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **MARKATRADE INC.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(…) Primero: DIFERENCIAS ENTRE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. EVIDENTE DIFERENCIA CONCEPTUAL.

Lo primero que se hace necesario poner de presente, es que es claro que la oposición no tiene un asidero lógico, pues saltan a la vista las diferencias de las marcas en estudio, sobre todo desde el punto de vista conceptual, toda vez que la marca opositora tal como se presenta al consumidor en su concepto es a las claras una marca caprichosa que evoca la idea de algo que es de alto nivel, lo que en el argot popular se conoce como “pro”.

La marca solicitada en cambio, es de fantasía, por ende, desde este punto de vista en nada se asemejan.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho énfasis en muchas de sus resoluciones sobre la importancia del riesgo ideológico, y como éste refuerza o debilita las similitudes visuales y fonéticas, de tal manera que acá estamos frente al segundo caso, es decir, la ausencia de riesgo conceptual debilita los visuales, ya que las dos marcas, repito, evocan muy diferente concepto.

Ref. Expediente N° SD2025/0053707

(...) Ahora bien, desde el punto de vista ortográfico y fonético no es cierto que haya riesgo de confusión, pues la marca solicitada no es solo más compleja, sino que su final en nada coincide en su composición y pronunciación con el final del signo opositor, pues LIL y PRO, ¿qué parecido tienen? Al oído humano son totalmente repito, disímiles.

SOBRE CONFUSIÓN ORTOGRÁFICA EL TRIBUNAL Andino en el proceso 86 – IP-2006 dijo lo siguiente:

“La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.”

Sobre la confusión fonética el Tribunal Andino de justicia dijo lo siguiente:

“La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética”

Segundo: IMPOSIBILIDAD DE DIVIDIR UN SIGNO PARA ALEGAR SIMILITUDES.

Casi que sorprende qué la sociedad opositora divida la marca para alegar similitudes, omitiendo las evidentes diferencias, visuales fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto.

(...) Bien, conforme con lo anterior y como ya se había insinuado en el primer punto, dentro del conjunto marcario del signo opositor se divide la marca en BI en verde, y PRO en negro, por tanto esto redundante en la evocación de la idea ya señalada.

Cuarto: MARCA YA REGISTRADA EN LA COMUNIDAD ANDINA.

Por último, es preciso advertir que se trata de un signo ya registrado en la Comunidad Andina, y cuya distintividad ya está demostrada.

La marca BIPROLIL se encuentra registrada en Perú, como sigue:

*Resolución: 024227-2025. Fecha: 31 de julio de 2025. Titular: MARKATRADE INC.
Vigencia: 31 de julio de 2035.*

Por todo lo anterior, les ruego conceder el registro solicitado.”

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0053707

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, 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

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Confundibilidad con marcas previamente registradas.

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° SD2025/0053707

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	BI - PRO	NUTRAMERICAN PHARMA S.A.S.	SD2018/0101683	11	5	Marca	Registrada	27 jun. 2029
Mixta	BIPRO		06007050	8	5	Marca	Registrada	25 ago. 2026

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado
BIPROLIL (Nominativo)

El signo solicitado de naturaleza nominativa simple, compuesto por la expresión “BIPROLIL” sin elementos adicionales.

Signos opositores
Bi-Pro™ BI – PRO (Mixto)  BIPRO (Mixto)

Los signos opositores de naturaleza mixta están conformados por dos presentaciones basadas en la denominación **Bi-Pro** y **BIPRO**, cada una acompañada de elementos gráficos particulares. El primer signo muestra la expresión “**Bi-Pro**” en letras mayúsculas y minúsculas, con un guion intermedio y un estilo tipográfico de contornos definidos. El segundo signo consiste en la denominación “**biPro**” dispuesta dentro de un rectángulo de fondo oscuro, donde la palabra se presenta en tipografía combinada, con la sílaba inicial en minúsculas y la sílaba final iniciando con mayúscula.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado⁴:

⁴ TJCA, Proceso 218-IP-2019.



Resolución N° 4044

Ref. Expediente N° SD2025/0053707

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:⁵

(i) 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 como el signo es percibido en el mercado.

*(ii) Se debe 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. Como por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.*

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

(...)

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) 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.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso⁶:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos que la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.⁷

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.⁸”

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

⁶ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0053707

Comparación entre signos mixtos y nominativos:

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁹

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*¹⁰

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹¹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0053707

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- “a) **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.*
- b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) **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.*
- d) **Se debe observar el orden de las vocales,** toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) **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.*
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”**¹²*

Análisis comparativo

Siguiendo con las reglas determinadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considerando la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, procederá a hacerse el cotejo como si de signos nominativos se tratara.

En este contexto, esta Dirección precisa que el análisis de confundibilidad no se realiza descomponiendo artificialmente las marcas, sino atendiendo a la impresión de conjunto que cada una produce, con base en las reglas de comparación: examen global, apreciación sucesiva, colocación en la posición del consumidor medio y atención prioritaria a las semejanzas relevantes. Dentro de esa apreciación integral, resulta inevitable advertir que el signo solicitado a registro “**BIPROLIL**” incorpora íntegramente la secuencia “**BIPRO**”, la cual constituye por sí misma los signos antecedentes “**BIPRO**” y “**BI-PRO**”.

Desde el plano fonético, analizando los signos como unidades sonoras completas, se observa que **BI-PRO / BIPRO y BIPROLIL** comparten la misma raíz “**BÍ-PRO**”, con idéntico orden de vocales y consonantes y con la sílaba tónica en la primera sílaba. Así, mientras las marcas opositoras se pronuncian “**BÍ-PRO**”, el signo solicitado se percibe como “**BÍ-PRO-LIL**”; es decir, las dos primeras sílabas coinciden plenamente y el segmento final “**LIL**” funciona como una mera prolongación del sonido original. Esta coincidencia en el inicio de la denominación, que es la parte que mayor atención capta y mejor se retiene en la memoria del consumidor, genera un ritmo sonoro muy similar y propicia que el público pueda percibir **BIPROLIL** como una variante o extensión de **BI-PRO / BIPRO**, y no como un signo independiente.

En el plano visual, las tres denominaciones reproducen de manera idéntica la secuencia inicial de cinco letras “**BIPRO**”, ubicada en posición frontal dentro de cada signo. El agregado “**LIL**” en el extremo final del signo solicitado no es suficiente para contrarrestar la fuerte semejanza derivada de la coincidencia en el núcleo denominativo, máxime cuando se mantiene la misma estructura consonante-vocal y no se introducen elementos distintivos de alto impacto. Conforme a las reglas de cotejo, la presencia íntegra del elemento común preponderante al inicio de los signos es un indicio claro de riesgo de confusión o, cuando menos, de asociación empresarial.

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0053707

Finalmente, en el plano conceptual, se trata de signos de fantasía carentes de un significado inmediato para el consumidor medio, por lo que no existe una diferencia ideológica capaz de compensar la proximidad visual y fonética ya descrita. Al no haber un contenido conceptual diferenciador, el peso del análisis recae aún más en la coincidencia de la raíz “**BIPRO**” y en la forma en que esta impacta la percepción global del público.

En consecuencia, atendiendo a la impresión de conjunto, a la coincidencia en el elemento preponderante “**BIPRO**” y al alto grado de semejanza visual y fonética, esta Dirección concluye que el signo solicitado **BIPROLIL** es similarmente confundible con las marcas **BI-PRO** y **BIPRO**, pudiendo inducir al consumidor a error o, cuando menos, a asociarlos con un mismo origen empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes

Productos

SD2018/0101683 **(5):** Productos farmacéuticos, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, complementos alimenticios para personas o animales, suplementos nutricionales; suplementos alimenticios minerales; suplementos dietéticos con efecto cosmético; suplementos vitamínicos líquidos; agentes de administración en forma de recubrimientos de comprimidos que facilitan la administración de suplementos nutricionales.

06007050 **(5):** Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 5 de la marca solicitada vs productos de la clase 5 de las marcas opositoras

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Identidad: Esta Dirección encuentra coincidencias entre los productos que ofrece el titular

Ref. Expediente N° SD2025/0053707

del registro preliminarmente concedido por esta entidad y los que busca introducir en el mercado el solicitante, pues no solo son semejantes, sino que existe identidad entre ellos. En efecto, los productos del signo solicitado en **clase 5** comprenden, entre otros, **productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos y material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas y herbicidas.**

A su vez, los signos opositores en **clase 5** amparan, en términos sustancialmente coincidentes, **productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos y material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas.** Adicionalmente, incluyen **complementos y suplementos alimenticios y nutricionales** (minerales, vitamínicos líquidos), así como **suplementos dietéticos con efecto cosmético y agentes de administración en forma de recubrimientos de comprimidos** para facilitar la administración de suplementos.

Dentro del grupo considerado como productos de **clase 5**, se advierte que una porción significativa de las coberturas es **idéntica** o, cuando menos, **altamente coincidente** en su denominación, naturaleza y destino. En particular, los rubros de **productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos y material para apósitos, material dental para empastes e impresiones, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos y fungicidas y herbicidas** aparecen en ambos listados, lo cual revela que las prestaciones enfrentadas se superponen de manera directa.

Además, la cobertura de los signos incluye una gama amplia de productos típicamente comercializados dentro del canal farmacéutico y de salud, tales como medicamentos, preparaciones terapéuticas, productos sanitarios de uso médico, suplementos, alimentos de uso especial (por ejemplo, para bebés o dietéticos) y productos de higiene y desinfección. Esta coincidencia refuerza la identidad y similitud entre los productos, ya que ambos signos abarcan categorías que satisfacen **las mismas necesidades** del consumidor relacionadas con la salud humana o animal, la nutrición con fines médicos, la higiene sanitaria y la prevención o control de agentes nocivos.

La presencia de estos productos en ambas coberturas implica que el consumidor puede percibirlos como provenientes de una misma fuente empresarial o, al menos, de empresas vinculadas, incrementándose así la posibilidad de confusión en el mercado. En efecto, se trata de bienes que suelen concurrir en los mismos espacios de comercialización (farmacias, droguerías, canales especializados, clínicas veterinarias, e-commerce farmacéutico), se dirigen a un público objetivo coincidente (consumidores finales, cuidadores, pacientes, profesionales de la salud y veterinarios) y comparten finalidades afines (tratamiento, prevención, soporte nutricional, higiene y control sanitario).

Así entonces, las prestaciones en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad y conocimiento técnico, así como un mismo tipo de consumidores; sino que, al recaer sobre productos coincidentes en su definición y ámbito de uso, existe una presunción sólida sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos, en tanto concurren en el mismo segmento del mercado y, en múltiples ítems, resultan **idénticos**.

En resumen, el análisis de conexidad competitiva entre los productos del signo solicitado en

Ref. Expediente N° SD2025/0053707

la **clase 5** y los productos de los signos opositores en la **misma clase 5** demuestra que ambos satisfacen las mismas necesidades, comparten naturaleza, finalidad, canales de comercialización y público objetivo, y presentan una superposición directa de coberturas, lo que conduce a concluir que existe una **relación o conexidad competitiva** entre ellos, con aptitud para generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Consideración final

En relación con el argumento del solicitante según el cual la marca debe concederse en Colombia por encontrarse registrada en el Perú, esta Dirección considera necesario reiterar el carácter territorial e independiente de los derechos de propiedad industrial. El derecho exclusivo sobre una marca nace del registro concedido por la autoridad competente de cada país y sus efectos se limitan estrictamente al ámbito geográfico de ese Estado. Dicho de otro modo, el registro otorgado por la oficina peruana produce efectos jurídicos en el territorio peruano, pero no se proyecta de pleno derecho sobre el territorio colombiano ni sustituye el examen que corresponde adelantar a la autoridad nacional bajo su propio ordenamiento.

La Decisión 486 establece un marco comunitario común para los países miembros, pero mantiene la competencia de cada Oficina Nacional para conceder o negar registros de marcas con base en los antecedentes propios de su registro y en las circunstancias específicas de su mercado. El principio de territorialidad implica que incluso dentro de la Comunidad Andina los derechos marcarios no son automáticos de un país a otro, sino que dependen de la presentación de la solicitud y del examen de registrabilidad que realice cada administración, a la luz de los antecedentes vigentes en su jurisdicción y de los riesgos de confusión que puedan presentarse para su propio público consumidor.

En este sentido, el hecho de que una marca haya sido aceptada y registrada en el Perú no genera para el solicitante un derecho adquirido a obtener necesariamente el mismo resultado en Colombia, ni limita la facultad de esta Dirección para negar el registro cuando, del cotejo con las marcas inscritas en nuestro país, se verifique la existencia de similitud confundible o de cualquier causal de irregistrabilidad prevista en la Decisión 486. Las realidades del mercado, los antecedentes registrales, el grado de conocimiento de las marcas y las situaciones de convivencia pueden ser diferentes de un país a otro, de manera que la decisión adoptada por una oficina extranjera solo tiene un valor referencial, mas no vinculante.

Por lo anterior, la sola circunstancia de que el signo solicitado se encuentre registrado en el Perú no resulta suficiente para desvirtuar el análisis de registrabilidad realizado por esta Dirección ni para obligar a reproducir la decisión de la autoridad extranjera. El examen debe mantenerse autónomo y ajustado al marco normativo aplicable en Colombia, así como a los antecedentes y elementos de hecho verificados en este expediente, de modo que la existencia de un registro previo en otro país no constituye fundamento válido para imponer la concesión de la marca en el territorio nacional.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

Resolución N° 4044

Ref. Expediente N° SD2025/0053707

ARTÍCULO 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por la sociedad **NUTRAMERICAN PHARMA S.A.S.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **BIPROLIL** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹³, solicitada por la sociedad **MARKATRADE INC.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **MARKATRADE INC.**, solicitante del registro y a la sociedad opositora **NUTRAMERICAN PHARMA S.A.S.**, 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 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 21 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹³ **5:** Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.