

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 8233

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

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 26 de marzo de 2025, **EUROFARMA COLOMBIA S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **PALICIB** (nominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1063 de 7 de abril de 2025, **HETERO LABS LIMITED**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

"HETERO LABS es una sociedad legalmente constituida, a la que le asiste el derecho de presentar oposición, como titular del signo distintivo debidamente registrado en el territorio nacional, y señalado en el Numeral 1 del acápite de Hechos, y con fundamento en lo siguiente:

1. IRREGISTRABILIDAD POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 136 LITERAL A)

A fin de corroborar las similitudes existentes entre las marcas y determinar que, en caso de permitir la coexistencia de los signos en el mercado, no sólo se atentaría contra los derechos de propiedad industrial de nuestro poderdante, sino también contra las normas que protegen a los consumidores y reprimen la competencia desleal, se debe analizar la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que dispone lo siguiente:

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará 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." (Subrayado fuera del texto).

Dicha causal requiere para su configuración la presencia de tres requisitos, a saber:

Que se trate de signos idénticos o semejantes.

Que la marca a la que se asemeja, esté solicitada o registrada.

La coincidencia de los servicios o productos amparados con una marca o solicitud anterior, con los que pretende distinguir el nuevo signo.

Al respecto, reiteramos que la solicitud de la marca PALICIB, se encuadra en cada uno de los elementos exigidos por el literal a) del Artículo 136 para declarar la irregistrabilidad de un signo:

¹ 5: "Medicamento indicado para el tratamiento del cáncer de mama avanzado o metastásico, positivo para receptores hormonales (HR) y negativo para HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano), en combinación con terapia endocrina."

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

Identidad o Semejanza: existe alta similitud entre los signos que se confrontan desde el aspecto gramatical y fonético, puesto que la solicitud del signo PALICIB, reproduce en su conjunto marcario el vocablo principal de la marca previamente registrada, PABPCIB.

Marcas registradas previamente: la marca en titularidad de HETERO LABS, "PABPCIB," está actualmente registrada, tal y como se puede ratificar en lo señalado en el Numeral 1 del acápite de Hechos, cuya información fue extraída de la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en Adelante "SIC".

Productos: la marca previamente registrada, identifica productos en la Clase 5; clase idéntica de la marca solicitada, PALICIB, como se argumentará en el desarrollo del presente escrito.

La doctrina y jurisprudencia en diversas ocasiones han determinado como se debe realizar el cotejo marcario. Dentro de las consideraciones aplicables, destacamos la siguiente:

"En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina"

Por lo tanto, el elemento predominante en los signos en pugna es el denominativo. En ese sentido, y a fin de determinar la irregistrabilidad de la marca PALICIB, y la alta similitud gramatical, fonética, conceptual, respecto a la marca de titularidad de HETERO LABS, corresponde realizar los cotejos marcarios para corroborar las similitudes existentes entre los signos en mención; y, por lo tanto, demostrar la carencia de distintividad de la marca solicitada para registro de conformidad con los criterios señalados por el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial 115 de 2020:

"2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo marcario conforme a 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 que las letras, las sílabas o las palabras poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender como es el signo percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. (...)

• Por lo general el lexema es el elemento que mas impacta en la mente del consumidor (...)"

(...)

• 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. (...)

c) 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.

d) 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 (...)."

A. Aspecto gramatical y fonético.

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

MARCA SOLICITADA | MARCAS REGISTRADAS
PALICIB | PABPCIB

(...)

Sílaba tónica
PA LI CIB
PABP CIB

Por su parte, y como se demuestra en la comparación anterior, las expresiones i) al analizarlos en su unidad fonética son casi idénticos; ii) comparten el lexema “PALI”, iii) comparten la misma sílaba tónica, y iv) su coincidencia entre vocales y consonantes es casi idéntica, respecto a todo su conjunto marcario.

En línea con lo señalado, la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha establecido que la similitud ortográfica “(...) emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse (...)” y que, por su parte, la similitud fonética, “se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar (...)”.

Una vez realizados los cotejos marcarios, es evidente que la identidad gramatical incrementa el riesgo de confusión. En cuanto al aspecto fonético y para el caso en estudio, cabe resaltar que la sílaba tónica entendida como aquella sobre la que recae el acento de mayor intensidad al momento de ser pronunciada, coincide en ser la misma en los signos, es decir, la sílaba “CIB”.

Como lo ha señalado el Tribunal, “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”; y en ese orden de ideas, el conjunto las expresiones generan el mismo impacto en el consumidor, de tal forma que no existe ninguna distintividad entre los signos en pugna.

B. Aspecto ideológico

El aspecto ideológico o conceptual, es definido como la idea que sugiere la marca al consumidor para que éste pueda distinguir los productos o servicios que se pretenden diferenciar, de tal manera que, si las marcas representan o evocan una misma idea, para el consumidor será más difícil distinguirlas.

En el caso objeto de estudio, se aprecia que tanto la marca registrada, PABPCIB, como el signo solicitado para registro, PALICIB, evocan una misma idea, y conceptualmente se generaría una asociación entre ambos signos, lo cual es denominado por la doctrina como confundibilidad indirecta, y se presenta cuando por los fragmentos comunes entre los signos comparados se genera en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos y/o servicios, que lo hacen creer erróneamente que provienen del mismo empresario.

En este caso, el riesgo de asociación es mayor debido a que los signos distintivos son casi IDÉNTICOS.

C. Relación de productos y conexión competitiva

A continuación, analizaremos los productos que identifica la marca previamente registrada por nuestro poderdante, frente a los productos que identifica la marca solicitada para la Clase 5:

PABPCIB vs. PALICIB

Los productos que protegen la marca previamente registrada por HETERO LABS, son los siguientes:

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

Clase 5: “PRODUCTO FARMACÉUTICO PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER PARA USO HUMANO”.

Por su parte, los productos que se buscan proteger con la marca solicitada PALICIB, son los siguientes:

Clase 5: “MEDICAMENTO INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA AVANZADO O METASTÁSICO, POSITIVO PARA RECEPTORES HORMONALES (HR) Y NEGATIVO PARA HER2 (...) EN COMBINACIÓN CON TERAPIA ENDOCRINA”.

(...)

Como se puede observar, los signos en pugna identifican “MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER”. De este hecho se deriva que (...) el análisis de conexidad competitiva para este tipo de productos sea más riguroso, a fin de evitar la afectación de la vida y la salud humana y de otros seres vivos.

(...)

Por lo tanto, de lo señalado se evidencia la conexión competitiva existente, debido a que se cumplen uno de los siguientes tres criterios sustanciales que el Tribunal Andino ha definido para su determinación:

- a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios*
- b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios*
- c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)*

(...)

En ese orden de ideas, el riesgo de confusión como el de asociación, se manifiestan en el sentido que los consumidores percibirán que los productos de la marca solicitada PALICIB, se asocian a los productos comercializados por nuestra representada, dándole a entender que su origen empresarial es el mismo.

2. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Cabe resaltar adicionalmente que, en el caso de productos farmacéuticos, el Tribunal Andino de Justicia en diversas jurisprudencias ha establecido la siguiente posición:

“Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud (...)”.

Es decir que para el caso objeto de estudio, prevalece la protección al consumidor y el deber por parte del examinador de efectuar un análisis detallado y profundo que evite que el consumidor, incurra en un error que puede afectar la salud humana (...)

Finalmente, cabe destacar que el signo solicitado se encuentra inmerso en la causal del Artículo 136, literal a), y no es distintivo, y por lo tanto no es apto para registro”.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **EUROFARMA COLOMBIA S.A.S.**, contestó a la oposición de **HETERO LABS LIMITED**, con base en los siguientes fundamentos:

“Dice el opositor como fundamento legal de su oposición que la marca solicitada está incurso en la causal de irregistrabilidad del art. 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 por las siguientes razones:

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

“(…)”

CONTESTACIÓN A LA OPOSICIÓN:

De manera comedida le contesto al Opositor que no son ciertos los fundamentos de su oposición como en seguida entraré a demostrar.

I. Contexto marcario y entorno de especialización terapéutica

La marca solicitada PALICIB® y la marca opositora PABCIB® identifican medicamentos oncológicos de prescripción médica inscritos en la Clase 5 del nomenclátor internacional. A primera vista, ambos signos podrían operar dentro de un segmento terapéutico coincidente, lo cual llevaría a valorar aspectos como intercambiabilidad, complementariedad o razonabilidad funcional. Sin embargo, estos criterios —reconocidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 100-IP-2018— solo pueden ser aplicados por el médico tratante, nunca por el usuario común.

La decisión sobre qué medicamento prescribir —aun cuando ambos contengan el mismo principio activo o tengan indicación clínica similar— depende exclusivamente del juicio especializado del profesional de salud, quien evalúa dosis, tolerancia, estadio clínico y perfil del paciente. En este entorno, el consumidor final no actúa como agente de elección directa ni está expuesto a confusión derivada de signos, ya que no adquiere estos medicamentos por libre voluntad ni en canales generales de comercio.

Por tanto, no puede afirmarse que el consumidor pueda optar libremente entre PALICIB® y PABCIB®, ni que se trate de signos intercambiables en sentido marcario. Lo que ocurre en la práctica es que ambos productos circulan dentro de un entorno técnico y prescrito, en el cual la valoración de coincidencias terapéuticas y decisiones de uso se encuentran fuertemente controladas por autoridad médica.

La impresión general de similitud entre los signos —si alguna se percibe— no se origina en una identidad marcaria, sino en la coincidencia en el sufijo –CIB, el cual constituye un fragmento técnico de uso común en medicamentos inhibidores de CDK4/6, como se desarrolla en el numeral III. Este elemento, por ser funcional, compartido y no distintivo, no puede erigirse como base suficiente para declarar confundibilidad marcaria, especialmente en un entorno prescrito y profesional.

II. Diferenciación fonética y silábica

El signo solicitado PALICIB® se compone de tres sílabas (PA–LI–CIB), mientras que el signo opuesto PABCIB® se conforma por dos (PAB–CIB). Esta diferencia en la cantidad de sílabas altera la percepción rítmica del signo y construye una secuencia fonética disímil.

Además, los signos inician con fragmentos distintos: mientras que PABCIB® comienza con PAB–, una estructura más compacta, PALICIB® inicia con PA–LI–, generando una inflexión más fluida y reconocible. Esta variación inicial, sumada a la composición silábica total, impide que los signos se perciban como evocativos entre sí.

Aunque ambos signos contienen el sufijo –CIB, este funciona como un evocador técnico del patrón internacional –CICLIB, tal como se desarrolla en el numeral III, donde se explica que su presencia comunica clase terapéutica compartida, no origen empresarial. Por tanto, la diferencia en iniciación y estructura silábica reafirma la autonomía fonética de PALICIB® frente al signo opuesto.

III. Legitimidad técnica del sufijo –CIB y construcción fonética diferenciadora

La oposición se fundamenta en la supuesta coincidencia del sufijo –CIB como

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

generador de confusión. Esta tesis debe ser desvirtuada, ya que dicho fragmento no constituye un elemento distintivo exclusivo, sino que forma parte del patrón internacional –CICLIB, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como sufijo técnico para designar medicamentos inhibidores de CDK4/6, empleados en el tratamiento del cáncer de mama HR+/HER2–.

Principios activos como Palbociclib, Ribociclib y Abemaciclib adoptan esta raíz en sus denominaciones comunes internacionales (DCI), conforme al sistema farmacológico validado por autoridades como la FDA, EMA y ASCO.

El fragmento –CIB, al presentarse como abreviación funcional y fonética de dicho patrón, ha sido adoptado por diversos titulares en la construcción de marcas comerciales que comunican clase terapéutica sin apropiarse del núcleo denominativo. Su uso está técnica e institucionalmente tolerado cuando aparece en marcas del segmento oncológico, como PABCIB®, CIBSPAL® y PALICIB®, todas vinculadas al principio activo Palbociclib.

(...)

IV. Especialización terapéutica y consumidor informado

Ambos signos se relacionan con productos destinados al tratamiento oncológico bajo prescripción médica. En el caso de PABCIB®, el producto cuenta con registro sanitario vigente ante INVIMA No. 2024M-0021517, en la modalidad de importar y vender, con principio activo Palbociclib 75 mg, indicado para el tratamiento del cáncer de mama HR+/HER2– en combinación con terapia endocrina.

Por su parte, la marca solicitada PALICIB®, al no contar aún con registro sanitario, presenta su delimitación técnica dentro de la expresión marcaria, conforme al régimen marcario vigente.

(...)

V. Tolerancia institucional frente a signos similares

En el entorno oncológico colombiano, existen marcas registradas que coexisten institucionalmente aun cuando presentan similitudes fonéticas, morfológicas o radicales. Ejemplos como BICALEX® vs. BICALUTAM®, GEFINEX® vs. GEFITINEX® y EXTANO® vs. EXEMESTA® demuestran que es posible la convivencia de signos que comparten estructuras denominativas y principio activo, incluso bajo la misma indicación terapéutica.

La coexistencia efectiva de estos signos demuestra que, incluso bajo idéntica clase terapéutica y composición activa, es posible que dos marcas cohabiten institucionalmente, siempre que exista diferenciación silábica razonable y ausencia de riesgo de confusión real.

(...)

IX. Conclusión general sobre la aptitud marcaria del signo solicitado

El signo solicitado PALICIB® presenta una configuración fonética, silábica y conceptual que permite diferenciarlo de otros signos presentes en el mercado, incluso aquellos que operan dentro del mismo segmento terapéutico HR+/HER2–.

Aunque incorpora el fragmento –CIB, dicho elemento no puede ser considerado distintivo exclusivo ni generador de confundibilidad, ya que constituye una raíz técnica estandarizada derivada del patrón internacional –CICLIB, aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el sistema de Denominaciones Comunes Internacionales (DCI)”.

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1063 de 7 de abril de 2025, **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 Comunidad Andina.

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

"I. HECHOS Y CONSIDERACIONES DE DERECHO

El signo nominativo "PALICIB", cuyo registro es pretendido por la EUROFARMA COLOMBIA S.A.S., no puede ser registrado como marca en la clase 5 internacional por ser similarmente confundible con el signo nominativo "PACLIB", con certificado de registro No. 769457, Expediente SD2023/0112611, vigente hasta el 06 de diciembre de 2034, de titularidad de mi representada, LABORATORIOS LEGRAND S.A.

En efecto, el registro del signo solicitado no puede ser concedido al estar incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, según la cual se debe impedir el registro de signos, cuyo uso en el comercio afecte los derechos de terceros, y en especial, 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".

La norma de marras pretende evitar el registro de signos idénticos o similares que identifiquen productos o servicios similares o iguales y que generen riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. En consecuencia, faculta a la autoridad nacional competente a negar el registro de signos que cumplan las siguientes condiciones: primero, que sean una reproducción exacta o al menos semejante de una marca previamente registrada que impida la diferenciación entre éstas. Segundo, que haya identidad o similitud respecto de los productos y/o servicios que la marca registrada identifica y aquellos que, los signos solicitados, pretenden distinguir. Finalmente, se exige que la identidad o semejanza entre los signos, el previo y el solicitado, sea de tal magnitud que genere riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha precisado, sobre el riesgo de confusión y/o asociación, lo siguiente:

"Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 99-IP-2020).

Específicamente, según lo establecido por la jurisprudencia comunitaria, el

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

mencionado riesgo de confusión se configura cuando:

“Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 240-IP-2013. Negrilla fuera del original).

Advertida esta circunstancia, respetuosamente solicito a esta Dirección negar el registro de la marca “PALICIB”, toda vez que permitirle coexistir en el mercado con la marca de mi representada, perjudica, no solamente a LABORATORIOS LEGRAND S.A., sino también al público consumidor, al generar un insalvable riesgo de confusión y/o asociación, el cual se agravaría aún más si se tiene en cuenta que los productos identificados por las marcas guardan conexión competitiva.

1.1. El signo “PALICIB” es similarmente confundible con la marca “PACLIB” desde los aspectos ortográficos y fonéticos, generando riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

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

En este sentido, el signo nominativo “PALICIB” 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.

En atención a la naturaleza nominativa de los signos, “se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca” y, en general, las siguientes reglas establecidas por la jurisprudencia comunitaria:

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 cómo el signo es percibido en el mercado.

ii. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. (...)

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”. (Proceso 05-IP-2020).

En adición a las reglas antedichas, solicito a esta Dirección realizar el cotejo marcario otorgando más relevancia a sus semejanzas que en sus mínimas diferencias, pues en razón de ellas se configuran las siguientes similitudes entre los signos:

a) Ortográfica: (...)

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

b) Fonética: (...)

Con base en la jurisprudencia precitada y en desarrollo del presente cotejo marcario, observemos los signos en conjunto, de forma sucesiva y desde el punto de vista de un consumidor medio en el mercado:

*PALICIB – Clase 05
PACLIB – Clase 05*

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 y terminaciones, sin que los demás elementos logren darle distintividad al signo solicitado.

(...)

1.2. Los productos identificados por las marcas “PALICIB” y “PACLIB” guardan conexidad competitiva.

Llegados a este punto, es notable que, al encontrarse debidamente cumplido el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, procederemos a demostrar que los anteriores riesgos de confusión y/o asociación se incrementarían aún más cuando, como ocurre en este caso, los signos pretenden distinguir productos y servicios relacionados y conexos en el mercado.

(...)

“PALICIB” (Clase 05): “Medicamento indicado para el tratamiento del cáncer de mama avanzado o metastásico, positivo para receptores hormonales (HR) y negativo para HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano), en combinación con terapia endocrina”.

“PACLIB” (Clase 05): “Medicamentos para uso humano”.

Así las cosas, no hay duda de la conexidad entre los signos comparados, dada su relación de género y especie en la Clase 5, en tanto, dentro de los medicamentos para uso humano pueden estar incluidos los Medicamentos indicados para el tratamiento del cáncer de mama avanzado o metastásico, positivo para receptores hormonales (HR) y negativo para HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano), en combinación con terapia endocrina solicitados.

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 “PALICIB” 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, **EUROFARMA COLOMBIA S.A.S.**, contestó a la oposición de **LABORATORIOS LEGRAND S.A.**, con base en los siguientes fundamentos:

“Dice el opositor como fundamento legal de su oposición que la marca solicitada está incurso en la causal de irregistrabilidad del art. 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 por las siguientes razones:

“(...)”

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

CONTESTACIÓN A LA OPOSICIÓN:

De manera comedida le contesto al Opositor que no son ciertos los fundamentos de su oposición como en seguida entraré a demostrar.

ANÁLISIS DOCTRINAL Y TÉCNICO SOBRE LA INEXISTENCIA DE CONFUNDIBILIDAD MARCARIA ENTRE PALICIB Y PACLIB®

El signo PALICIB, solicitado por EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. bajo el expediente SD2025/0026612, corresponde a una marca nominativa en clase 5. Su cobertura declarada, según consta en la solicitud de registro, es:

“Medicamento indicado para el tratamiento del cáncer de mama avanzado o metastásico, positivo para receptores hormonales (HR) y negativo para HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano), en combinación con terapia endocrina.”

La estructura silábica del signo es PA–LI–CIB, con secuencia vocálica A–I–I. El sufijo final CIB no es una terminación arbitraria, sino un fragmento técnico que remite a los inhibidores de CDK4/6, reconocidos por la OMS, EMA y FDA como elementos esenciales en el tratamiento endocrino oncológico. El carácter técnico y evocador de este sufijo se acredita mediante el conjunto de signos marcarios registrados en clase 5 que lo emplean con el mismo propósito, entre ellos:

RIBOCIB®, ABEMACIB®, PALBOCIB®, CYCLOCIB®, TRILOCIB®.

Estas marcas comparten no solo el sufijo CIB sino también el perfil terapéutico especializado en oncología hormonal, validando su función diferenciadora dentro del contexto doctrinal.

Los principios activos ribociclib, abemaciclib y palbociclib, cuyos signos marcarios comparten el sufijo técnico “-CIB”, han sido aprobados por autoridades regulatorias extranjeras para el tratamiento de cáncer de mama metastásico, como inhibidores selectivos de CDK4/6.

(...)

Por su parte, la marca opositora PACLIB®, registrada por LABORATORIOS LEGRAND S.A. (certificado No. 769457 – expediente SD2023/0112611), corresponde a un signo nominativo en clase 5 con cobertura genérica:

“Medicamentos para uso humano.”

La estructura silábica PAC–LIB presenta la secuencia vocálica A–I y finaliza en el sufijo LIB, ampliamente usado en la clase 5 sin vinculación técnica.

(...)

DIFERENCIACIÓN FONÉTICA Y SILÁBICA

El signo solicitado PALICIB® se compone de tres sílabas (PA–LI–CIB), mientras que el signo opuesto PACLIB® se conforma por dos (PA–CLIB). Esta diferencia en la cantidad de sílabas altera la percepción rítmica del signo y construye una secuencia fonética disímil.

Además, los signos inician con fragmentos distintos: mientras que PACLIB® comienza con PACLI–, una estructura más compacta, PALICIB® inicia con PA–LI–, generando una inflexión más fluida y reconocible. Esta variación inicial, sumada a la composición silábica total, impide que los signos se perciban como evocativos entre sí.

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

Aunque ambos signos contienen elementos que por su uso son generalizados, que en el caso del elemento o sufijo LIB, que hemos visto es de común usanza en la clase 5ª internacional en marcas tales como:

CHOLIB, MINOQUILIB, QUILIB, BREELIB, ERLIB, PANECLIB, XICLIB, XENOCIB, PACLIB, PALBOLIB.

Para la marca solicitada, el sufijo –CIB, este funciona como un evocador técnico del patrón internacional –CICLIB, donde se explica más adelante y que por ello su presencia comunica clase terapéutica compartida, no origen empresarial. Por tanto, la diferencia en iniciación y estructura silábica reafirma la autonomía fonética de PALICIB frente al signo opuesto.

NATURALEZA TÉCNICA DEL SUFIJO –CIB

En efecto, el sufijo –CIB, presente en la marca solicitada PALICIB debe ser comprendido como una abreviación técnica y evocativa de la raíz internacional –CICLIB, reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro del sistema de Denominaciones Comunes Internacionales (DCI).

Dicha raíz ha sido asignada oficialmente para identificar inhibidores de CDK4/6 utilizados en el tratamiento del cáncer de mama HR+/HER2–, como Palbociclib, Ribociclib y Abemaciclib, cuya nomenclatura ha sido adoptada por organismos regulatorios como la FDA, EMA y ASCO.

Esta coexistencia probatoria demuestra que el fragmento –CIB:

No posee distintividad exclusiva en el régimen marcario

Opera como sufijo técnico compartido, evocador de clase terapéutica

Es tolerado institucionalmente por SIC, INVIMA y agencias regulatorias internacionales

Y respecto del elemento LIB presente en la marca opositora, no evoca nada farmacéutico y bien como dice el tratadista Otamendi antes citado un capricho del titular.

(...)

CONCLUSIÓN LEGAL

La marca PALICIB® no está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por cuanto su composición fonética, silábica y semántica se diferencia sustancialmente del signo PACLIB®.

PALICIB incorpora el sufijo técnico “-CIB”, reconocido internacionalmente por organismos como la OMS y la EMA para referir a inhibidores de CDK4/6 en tratamientos oncológicos, lo que le confiere un valor evocativo funcional y distintivo.

Por el contrario, PACLIB® se construye sobre el elemento “LIB”, sin respaldo en nomenclaturas oficiales y definido doctrinalmente como un recurso arbitrario y estilístico.

En consecuencia, PALICIB cumple los requisitos de registrabilidad establecidos por la Decisión 486, al ser un signo distintivo, evocativo y técnicamente justificado, sin que exista riesgo de asociación, confusión o aprovechamiento indebido del signo PACLIB®.

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

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 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 registrada.

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. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

Las Marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	PABPCIB	HETERO LABS LIMITED	SD2020/0105727	11	5	Marca	Registrada	29 jun. 2031
Nominativa	PACLIB	LABORATORIOS LEGRAND S.A.	SD2023/0112611	12	5	Marca	Registrada	06 dic. 2034

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
PALICIB (Nominativo)	PABPCIB (Nominativo) PACLIB (Nominativo)

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre signos denominativos

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 Andina³:

“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.⁴ 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.⁵

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.*

³ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

⁴ 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

⁵ 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

• 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 (...)⁶.

Análisis del signo solicitado frente a la marca opositora de titularidad de HETERO LABS LIMITED

La Dirección procede a efectuar el cotejo marcario entre el signo solicitado **PALICIB** (nominativo) y el signo opositor **PABPCIB** (nominativo), de conformidad con las reglas establecidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, analizando los signos en su conjunto y atendiendo a los aspectos ortográfico, fonético y conceptual.

De manera preliminar, resulta necesario precisar que la coincidencia entre los signos en el segmento final “-CIB” no puede ser considerada como un elemento distintivo relevante para efectos del cotejo, en la medida en que dicho sufijo hace parte de las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tal como fue acreditado por el solicitante, el sufijo -cib identifica una clase de medicamentos de terapia dirigida utilizados principalmente en el tratamiento del cáncer. Este sufijo cumple, por tanto, una función descriptiva o evocativa de la naturaleza farmacológica y terapéutica de los productos.

En este contexto, la coincidencia en el elemento -CIB está relacionada con una terminación que distingue medicamentos relacionados con patologías oncológicas, y no a la identificación de un origen empresarial determinado, razón por la cual dicho segmento no es apropiable en forma exclusiva por un solo competidor dentro del mercado de medicamentos para el cáncer, ni puede ser determinante para configurar similitud marcaria.

Desde el punto de vista ortográfico, los signos **PALICIB** y **PABPCIB** presentan diferencias relevantes en su estructura gráfica global. En efecto, la marca solicitada **PALICIB** cuenta con un mayor número de letras y sílabas, así como con una mayor presencia vocálica, mientras que el signo opositor **PABPCIB** presenta una composición corta.

En el plano fonético, tampoco se advierte una similitud relevante. La marca **PALICIB** posee una secuencia silábica más extensa y una mayor cantidad de vocales, lo que se traduce en una sonoridad distinta y más prolongada. Por su parte, **PABPCIB** presenta una estructura fonética más corta. Estas variaciones en el número de sílabas, en la

⁶ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

distribución vocálica y en la articulación sonora hacen que los signos no se confundan ni se asocien en el plano auditivo.

Desde el punto de vista conceptual, ninguno de los signos en conflicto posee un significado propio en el lenguaje común, tratándose de marcas de fantasía. En consecuencia, no evocan una idea concreta ni transmiten un concepto específico al consumidor. Esta ausencia de significado conceptual refuerza la necesidad de otorgar mayor relevancia a los aspectos ortográfico y fonético, en los cuales, como se ha expuesto, las diferencias entre los signos resultan suficientes para descartar la existencia de similitud marcaria.

En atención a lo anterior, la Dirección concluye que no existe similitud suficiente entre los signos **PALICIB** y **PABPCIB**, ni desde el punto de vista ortográfico, ni fonético, ni conceptual. La coincidencia en el sufijo –CIB, por tratarse de un elemento técnico y descriptivo derivado de las Denominaciones Comunes Internacionales recomendadas por la OMS, no resulta determinante para configurar riesgo de confusión o de asociación. En últimas, al no superarse el umbral mínimo de similitud exigido para continuar con el análisis, no hay lugar a efectuar el estudio de la conexidad competitiva entre los productos distinguidos por los signos confrontados.

Análisis del signo solicitado frente a la marca opositora de titularidad de LABORATORIOS LEGRAND S.A.

La Dirección procede a efectuar el cotejo marcario entre el signo solicitado **PALICIB** (nominativo) y el signo opositor **PACLIB** (nominativo), conforme a los criterios jurisprudenciales reiterados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, analizando los signos en su conjunto y atendiendo a los aspectos ortográfico, fonético y conceptual.

Como cuestión preliminar, resulta pertinente señalar que los signos en conflicto coinciden parcialmente en segmentos finales que no poseen carácter distintivo fuerte.

En efecto, el sufijo –CIB presente en el signo solicitado **PALICIB** hace parte de las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), utilizadas para identificar inhibidores de quinasas, medicamentos de terapia dirigida empleados principalmente en el tratamiento de patologías oncológicas. Este elemento cumple una función descriptiva o evocativa de la clase terapéutica de los productos y, por tanto, no es apropiable en forma exclusiva por un solo competidor dentro del mercado de medicamentos contra el cáncer.

Por su parte, el segmento –LIB contenido en el signo opositor **PACLIB** corresponde igualmente a una terminación de uso frecuente en el ámbito farmacéutico, sin que por sí sola permita identificar un origen empresarial determinado.

En este contexto, la coincidencia parcial en terminaciones de uso común o técnico no resulta suficiente para estructurar similitud marcaria relevante, debiendo centrarse el análisis en los elementos diferenciadores de los signos considerados en su conjunto.

Desde el punto de vista ortográfico, los signos **PALICIB** y **PACLIB** presentan las siguientes diferencias: La marca solicitada **PALICIB** cuenta con una mayor extensión ortográfica, un mayor número de letras y una estructura silábica más compleja, mientras que el signo **PACLIB** es más corto.

Adicionalmente, la disposición de las vocales y consonantes en ambos signos es distinta, lo que genera una impresión visual diferente al ser observados en conjunto. Estas

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

diferencias ortográficas impiden que el consumidor perciba los signos como gráficamente semejantes.

En el aspecto fonético, las divergencias entre los signos también resultan evidentes. PALICIB se compone de un mayor número de sílabas y vocales, lo que le confiere una pronunciación más extensa, con una cadencia sonora diferenciable. En contraste, **PACLIB** presenta una estructura fonética más corta, con un sonido abrupto. Las variaciones en la secuencia silábica, en la vocalización y en el ritmo de pronunciación hacen que los signos produzcan impresiones auditivas distintas, descartándose la posibilidad de confusión o asociación desde el punto de vista fonético.

Desde el punto de vista conceptual, ninguno de los signos en cotejo posee un significado propio en el lenguaje común, tratándose de marcas de fantasía. En consecuencia, no evocan una idea concreta ni transmiten un concepto específico al consumidor.

Esta ausencia de contenido conceptual refuerza la necesidad de dar mayor peso a los análisis ortográfico y fonético, ámbitos en los cuales, como se ha expuesto, las diferencias entre los signos resultan suficientes y determinantes.

Con base en las consideraciones anteriores, la Dirección concluye que los signos **PALICIB** y **PACLIB** no son similares desde los puntos de vista ortográfico, fonético ni conceptual. La coincidencia parcial en terminaciones de uso técnico o común, tales como –CIB y –LIB, no resulta determinante, al tratarse de elementos carentes de distintividad exclusiva dentro del sector farmacéutico. En efecto, al no configurarse similitud suficiente entre los signos confrontados, no hay lugar a continuar con el análisis de la conexidad competitiva entre los productos que estos distinguen.

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.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **HETERO LABS LIMITED**.

ARTÍCULO 2. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **LABORATORIOS LEGRAND S.A.**

ARTÍCULO 3. **Conceder** el registro de la marca **PALICIB** (nominativa).

Para distinguir los productos comprendidos en la clase:

5: "Medicamento indicado para el tratamiento del cáncer de mama avanzado o metastásico, positivo para receptores hormonales (HR) y negativo para HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano), en combinación con terapia endocrina".

De la Clasificación Internacional de Niza, Edición N°12.

Ref. Expediente N° SD2025/0026612

Titular: **EUROFARMA COLOMBIA S.A.S.**
AV. CARRERA 68 NO. 17 - 64
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

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

ARTÍCULO 4. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 5. Notificar a **EUROFARMA COLOMBIA S.A.S.**, solicitante del registro, y a **HETERO LABS LIMITED** y **LABORATORIOS LEGRAND S.A.**, opositoras, 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 6. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 9 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS