

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16834

Ref. Expediente N° SD2025/0027495

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 28 de marzo de 2025, **Aspen Pharmacare Holdings Limited**, solicitó el registro de la Marca **ASPEN (Nominativa)** para distinguir **productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza**<sup>1</sup>.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, **DISTRIBUIDORA GLX SAS** presentó oposición 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:

**ARGUMENTOS DE OPOSICIÓN**

**Consideraciones previas**

*Los pilares fundamentales que determinan la razón de ser de las normas de derecho marcario y, en general, de signos distintivos, se fundan principalmente en la competencia leal y la protección al consumidor. En razón de lo anterior, frente a cualquier conflicto que se suscite entre signos distintivos, debe rechazarse toda decisión que engañe o produzca confusión en el entendimiento del consumidor y que propicie la comisión de actos de competencia desleal.*

*Una de las características fundamentales de los derechos que se confieren al titular de un signo distintivo recaen precisamente en la característica de ser exclusivos y excluyentes, de esta manera, el titular del signo distintivo es el único que se encuentra legítimamente autorizado para utilizarlo en el mercado.*

*De lo contrario, la similitud o identidad entre signos proliferaría en el mercado acarreando para el comercio traumatismos de una magnitud considerable, además de afectar el derecho a la información del consumidor quien por reconocer una marca, puede entender que la que le es idéntica o similar tiene su origen o está vinculada con el origen empresarial de la que reconoce, adquiriendo en muchos casos, productos y/o servicios bajo esta errada pero firme creencia que en últimas, se traduce en un vicio en su consentimiento por error, propiciado por la existencia de signos similares entre sí.*

*Ahora bien, la aptitud de un signo para identificar productos o servicios en el mercado viene dada, según la legislación Andina aplicable en la materia, por dos aspectos principalmente:*

- *La capacidad del signo de individualizar, dentro de la universalidad, productos o servicios. (Distintividad intrínseca)*
- *La capacidad del signo de diferenciarse frente a otros signos utilizados por terceros para individualizar la misma clase de productos o servicios en el mercado o productos o servicios relacionados. (Distintividad extrínseca)*

<sup>1</sup> 5: Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales.

Ref. Expediente N° SD2025/0027495

*En el caso bajo análisis, el signo ASPEN citado bajo el expediente de la referencia carece de distintividad extrínseca, en la medida en que no tiene la capacidad de diferenciarse frente a la marca ASPEN, propiedad de mi representada, por medio de las cuales se distinguen productos de nomenclátors con conexidad competitiva de la clasificación de Niza.*

*En este sentido, la marca ASPEN no permitiría identificar con ninguna claridad a qué persona o empresa pertenecen los productos que se pretenden distinguir con esta (confusión indirecta), ni el producto específico que se esté adquiriendo (confusión directa), ocasionando un riesgo de confusión en el consumidor, así como una afectación al derecho anterior de un tercero.*

#### **Confundibilidad entre los signos enfrentados**

*Como se procede a demostrar, la marca solicitada es ortográfica, fonética, ideológica y gráficamente idéntica a la marca ASPEN previamente registrada por mi representada y pretende distinguir productos que se encuentran en clases marcarias conexas.*

#### **Apreciación sucesiva y no simultanea**

*Así las cosas, lo más probable será que la impresión que produce el primer signo, condicione al consumidor en su visión del segundo, llevándolo obligatoriamente a confundirlos por las semejanzas existentes entre ellos como se evidencia a continuación:*

ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-  
ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-  
ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-  
ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-  
ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-  
ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN-ASPEN

*Al momento de comparar los signos debe dársele preponderancia a las semejanzas*

*Bien es sabido que los elementos que recordará el consumidor al encontrar en el mercado el signo solicitado para registro marcario, son los que comparte con la marca de propiedad de mi representada. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de marcas que compiten en el ámbito médico y no existe diferencia alguna entre la marca solicitada y la de mi representada.*

*Consecuentemente, el funcionario debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias que pueda contener en cierta medida el signo solicitado, las cuales en este caso son inexistentes, pues son aquellas las que llevan al consumidor a relacionar los signos en conflicto y en consecuencia, a confundirlos.*

#### **Similitud ortográfica**

*Al analizar el aspecto ortográfico de los signos enfrentados, encontramos que la marca de mi representada está compuesta por cinco (5) letras al igual que la del signo solicitado, por lo que ambas expresiones tienen una longitud idéntica. Adicionalmente, el signo solicitado está compuesto por 2 sílabas de la siguiente manera (AS-PEN) y de este modo tiene el mismo número de sílabas del signo de mi representada (AS-PEN).*

*Adicional a esto, es evidente que todas las letras que componen la marca de mi representada se encuentran contenidas en la marca solicitada y en el mismo orden.*

*Lo anterior se aprecia con facilidad en la siguiente tabla:*

Ref. Expediente N° SD2025/0027495

|                  |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|
| Signo Solicitado | A | S | P | E | N |
| Signo Registrado | A | S | P | E | N |

De conformidad con el cuadro anterior, las marcas están compuestas por una cadena vocálica idéntica. El signo solicitado está compuesto por la secuencia (A-E) y el signo registrado por (A-E). Así, los signos enfrentados comparten las mismas vocales al inicio y final de la expresión. Igualmente, es evidente desde el punto de vista ortográfico y de redacción que las expresiones son idénticas, y que no existe ninguna diferencia entre ambas palabras. Sin embargo, ello no es suficiente para concluir que los signos se diferencian y que la marca “ASPEN” tiene suficiente distintividad extrínseca.

Lo anterior, se refuerza con el hecho de que la expresión “ASPEN” no tiene significado en la lengua del español, por lo que no es una palabra común en el idioma. En este sentido, es una expresión que el consumidor recuerda y asocia con la marca de mi representado con relación a los productos que identifica.

Como consecuencia de lo anterior, podemos concluir que las similitudes entre los signos no permiten su coexistencia en el mercado pues no hay ninguna diferenciación de las marcas por parte del consumidor puesto que, como se señalará posteriormente, además de la similitud ortográfica que presentan, éstas pretenden identificar productos que compiten en el mismo mercado, creando una conexidad competitiva innegable.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que los signos enfrentados son idénticos desde el punto de vista ortográfico, lo cual impide que coexistan en el mercado, pues de lo contrario se generaría un riesgo de confusión respecto del origen y la calidad de los productos protegidos, afectando no solo los intereses de mi representada, sino los derechos de los consumidores.

Similitud fonética

En el caso que nos ocupa, es posible identifica dicha identidad de la silaba tónica a continuación:

|                  |    |
|------------------|----|
| Signo Registrado | AS |
| Signo Solicitado | AS |

|                  |     |
|------------------|-----|
| Signo Registrado | PEN |
| Signo Solicitado | PEN |

En virtud de lo anterior, al contar ambos signos con idéntica composición y sonoridad, el recuerdo o impresión sonora que recordará el consumidor al enfrentarse al primero será automáticamente el que asocie al segundo. En conclusión, se tiene que las marcas son totalmente idénticas desde el punto de vista fonético.

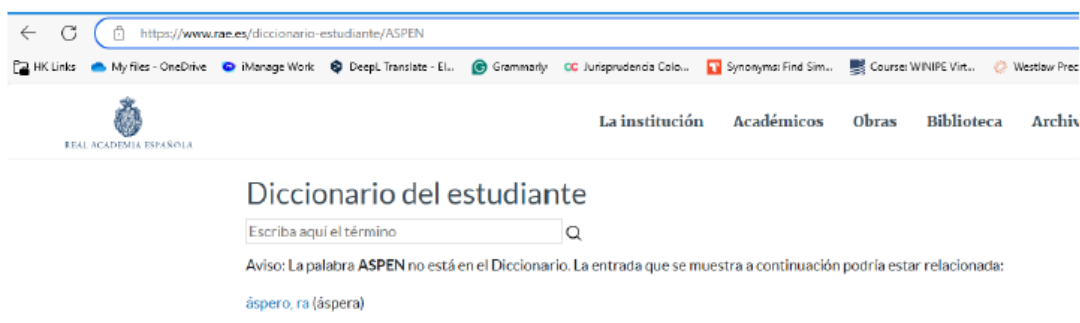


Ref. Expediente N° SD2025/0027495

### Aspecto ideológico

*En el presente caso, la percepción en la mente del público se define por el impacto ideológico que caracteriza a las marcas enfrentadas, y que efectivamente podría llegar a ocasionar confusión en los consumidores, quienes podrían relacionarlas erróneamente con un origen empresarial común. En efecto, el riesgo de confusión ideológico o conceptual que producirían los signos en conflicto es evidente, en la medida en que las marcas están constituidas por exactamente la mismas letras, en la marca solicitada para registro “ASPEN” y “ASPEN”, ambas correspondiendo a una palabra en inglés que, si bien tiene significados en ese idioma (por ejemplo, un tipo de árbol o una ciudad en EE. UU.), no tiene un significado propio en el idioma español, ni se trata de una palabra de uso común o descriptiva para el público colombiano promedio. Es decir, el uso de esta palabra genera una asociación mental inmediata entre ambas marcas, lo que puede inducir a error o confusión en el consumidor.*

*En el caso concreto, la expresión registrada por mi representada tiene diversos significados en el idioma inglés, sin embargo, en Colombia no tiene definición conocida, ni tampoco es una expresión definida por la Real Academia Española (RAE).*



*En el presente caso, los signos tienen idéntica composición (ASPEN y ASPEN) lo que hará que al leerlos y pronunciarlos, produzcan una impresión similar en la mente del consumidor, aún más si se tiene de presente que el consumidor promedio por lo general no hará una comparación simultánea de los signos, sino que se enfrentará a ambas marcas en momentos diferentes, por lo que el riesgo es aún mayor.*

### Conexidad competitiva

*Los signos enfrentados, además de ser similares fonética y ortográficamente, identifican productos que comparten una inevitable conexidad competitiva.*

*Por lo tanto, se hace la siguiente relación de servicios comercializados por las marcas en conflicto, conforme a la Sentencia de Interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 21-IP-2018, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios, corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto del análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales; el grado de sustitución; complementariedad y racionalidad.*

*En el presente caso, la marca registrada por mi representada identifica el siguiente producto en la Clase 10:*

- Camas clínicas.

*Por su parte, la marca objeto de la oposición busca identificar los siguientes productos en*

*Clase 5:*

- Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales.

Ref. Expediente N° SD2025/0027495

*Vistos los anteriores criterios, es innegable que los productos que identifican las marcas en disputa tienen una íntima relación de conexidad competitiva, no solo porque comparten una relación en el mercado, sino también porque tienen los mismos canales de comercialización y consumidor destinatario, en este sentido el público consumidor al enfrentarse a las marcas no sabrá identificar los diferentes orígenes empresariales, aumentando el riesgo de confusión de marca.*

*Así, a pesar de que los productos no son idénticos, los mismos tienen una clara afinidad y al confrontarlos, es claro que se trata del mismo tipo de elementos en cuanto a su género.*

*Es claro que si un consumidor se enfrente en un mismo canal frente a un producto de la marca ASPEN y un producto de la marca ASPEN, existe una gran posibilidad de que concluya que pertenecen al mismo origen empresarial, afectando así tanto sus derechos como los de mi poderdante.*

#### **Punto de vista del consumidor presunto o medio**

*Teniendo en cuenta el proceder de un consumidor medio en el mercado, con una cautela o diligencia media o corriente, resulta probable que al encontrarse frente a dos marcas, idénticas totalmente en su aspecto ortográfico, fonético, ideológico y gráfico que identifican productos de una misma clase internacional, les atribuya la misma procedencia empresarial e incluso confunda un producto con otro.*

*En otras palabras, si un consumidor promedio observa un aviso publicitario de ASPEN y posteriormente escucha otro de la marca ASPEN, asumirá erróneamente que ambos productos son los mismos y/o que están siendo producidos por un mismo empresario y en caso de percatarse de las diferencias entre las marcas, puede llegar a creer que se está hablando de una nueva línea de producto. Circunstancia que no solo atenta a mí representada, sino al mismo solicitante, porque es innegable que la confusión puede ser en ambas vías, sin embargo, mi representada goza de derechos previos y de un posicionamiento en el mercado, circunstancia que la habilita a oponerse a este registro.*

*Así las cosas, si la marca de un producto o servicio cumple un papel informativo, no puede la autoridad competente en materia marcaria permitir, como evidentemente se daría de concederse el registro del signo solicitado, que la información derivada del mismo sea errada para el consumidor cuando se está haciendo pensar equivocadamente a éste, que los productos identificados son de un mismo empresario.*

*Conforme a lo expuesto, la existencia de la marca ASPEN en el mercado atentaría directamente contra las normas de protección al consumidor, implicando un menoscabo de su derecho a la información por la susceptibilidad que el signo detenta para indicar una procedencia empresarial distinta de la real.*

Que, dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Aspen Pharmacare Holdings Limited**, dio respuesta a la oposición argumentando:

#### **FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN**

*A través de esta respuesta a oposición, expondremos las razones por las cuales estimamos que la marca comercial ASPEN (Nominativa) solicitada a registro para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5 Internacional por mi representada, la sociedad ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED., goza de la distintividad necesaria para sobresalir en el mercado y diferenciarse de la marca de la opositora ASPEN en clase 10; razón por la cual no se encuentra incurso en la causal consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina.*

*En virtud de ello, a continuación, desarrollamos los argumentos fácticos y jurídicos que*

Ref. Expediente N° SD2025/0027495

*fundamentan nuestra respuesta a oposición:*

**Ausencia de conexidad competitiva entre los signos enfrentados**

*En el caso en concreto se evidencia que no existe conexidad competitiva entre los productos pretendidos por el signo solicitado y los productos amparados por la marca previamente registrada, ya que los mismos pertenecen a mercados relevantes diferentes cuyas finalidades no se sobreponen ni complementan.*

*A continuación, se presenta una comparación de los productos en cada clase con el fin de desvirtuar los argumentos de la Superintendencia de Industria y Comercio:*

| SIGNO SOLICITADO                                                                             | MARCA FUNDAMENTO DE NEGACIÓN                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ASPEN</div> <div>Clase 5: Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales.</div> | <div>ASPEN</div> <div>Cert. 562634</div> <div>Clase 10: Camas clínicas.</div> |

*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.*

**Naturaleza y Propósito de los Productos**

*En primer lugar, encontramos que los signos enfrentados pretenden distinguir productos y que pertenecen a clases diferentes de la Clasificación Internacional de Niza. Esto ocurre porque la naturaleza de los bienes enfrentados es sustancialmente diferente que no pertenecen a una misma categoría internacional.*

*Es así como se evidencia que la marca solicitada pretende distinguir “preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales”, es decir, bienes que consisten en compuestos químicos o biológicos destinados a la prevención, tratamiento o alivio de enfermedades, con efectos directos sobre el organismo humano. Estos productos se regulan como medicamentos y están sujetos a estrictas disposiciones sanitarias.*

*En contraste, la marca fundamento de oposición distingue “camas clínicas”, que constituyen equipos o mobiliario hospitalario, diseñados para facilitar la atención médica en contextos institucionales. Son bienes físicos, duraderos, de tipo mecánico o electrónico, cuya función es brindar soporte físico al paciente durante su tratamiento, pero no participan directamente en el proceso terapéutico a través de efectos fisiológicos.*

*Esta diferencia esencial de naturaleza evidencia que los productos pertenecen a categorías completamente distintas dentro del ámbito de la salud.*

*En conclusión, no es posible que se configure el riesgo de confusión, al no cumplir el primer requisito establecido por la Jurisprudencia del Tribunal que es pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.*

**Canales de comercialización y Medios de publicidad**

*Teniendo en cuenta que en el presente caso se están enfrentando marcas que pertenecen a mercados relevantes sustancialmente diferentes, al identificar productos*



Ref. Expediente N° SD2025/0027495

*que no son conexos o sustituibles entre sí, es evidente que los canales de comercialización, así como los medios de publicidad que utilizarán serán a su vez disímiles.*

*El consumidor de medicamentos de uso farmacéutico es altamente específico, ya que debe presentar una enfermedad, dolencia o condición médica determinada que, en muchos casos, es temporal y requiere la administración de un medicamento concreto para su tratamiento o alivio. Es importante señalar que no todas las medicinas son aplicables a todas las afecciones, por lo que el consumidor no actúa de manera genérica ni intercambiable al momento de adquirir un producto farmacéutico.*

*Por el contrario, su decisión de compra está condicionada por una prescripción médica, diagnóstico preciso y necesidad terapéutica concreta. En este sentido, resulta absurdo e irrazonable suponer que dicho consumidor pueda intercambiar un medicamento, requerido para una condición de salud específica, por un producto completamente diferente como una cama clínica, cuya función es meramente asistencial y no terapéutica.*

*Por su parte, las camas clínicas que el opositor ofrece se comercializan a través de proveedores institucionales, distribuidores de equipos médicos o mediante procesos de contratación hospitalaria. Su adquisición está orientada a clínicas, hospitales, hogares geriátricos y otros centros de atención médica, y no se dirigen al consumidor final individual, sino a entidades con necesidades específicas de infraestructura.*

*Así, el público objetivo y los canales de venta son completamente distintos, sin posibilidad de confusión o solapamiento en la experiencia del consumidor.*

#### ***Inexistencia de una relación de complementariedad***

*Según el citado anterior, es claro que No existe una relación de complementariedad entre los productos enfrentados por las marcas, ya que la **preparación farmacéutica** no requiere de una cama clínica para su uso o eficacia, ni viceversa. Mientras que el medicamento se administra al paciente para generar un efecto terapéutico, la cama clínica simplemente proporciona comodidad, accesibilidad o seguridad física durante el tratamiento, pero no incide en la absorción, eficacia o funcionamiento del medicamento.*

*No se trata, por tanto, de bienes que deban utilizarse conjuntamente para lograr una finalidad común, ni de productos cuya adquisición implique la necesidad del otro.*

*En conclusión, No hay una relación de complementariedad entre estos productos, ya que pertenecen a categorías de consumo completamente separadas, con diferentes públicos, usos y canales de distribución ya que el consumo de medicinas no depende ni se complementa de la adquisición de una cama hospitalaria ni viceversa.*

#### ***Distinta finalidad de los productos enfrentados***

*El concepto de finalidad del producto se refiere al propósito principal para el cual ha sido diseñado y utilizado siendo en el caso en concreto, encontramos que los bienes que se enfrentan son completamente diferentes lo que refuerza su diferenciación en el mercado.*

*En cambio, las camas clínicas tienen una finalidad logística y asistencial, relacionada con el confort y soporte físico del paciente durante su estancia en un establecimiento médico. Son auxiliares del entorno clínico, pero no intervienen en el proceso terapéutico directo ni modifican el estado de salud del paciente*

*Adicionalmente, existe una diferencia sustancial en cuanto a la regulación sanitaria aplicable a la fabricación y comercialización de los productos en cuestión. Las medicinas deben cumplir con estrictos estudios clínicos, pruebas de eficacia, seguridad y calidad antes de ser aprobadas por la autoridad sanitaria competente. Su*

Ref. Expediente N° SD2025/0027495

*finalidad es tratar afecciones específicas, por lo que su desarrollo, distribución y venta están altamente controlados.*

*En contraste, las camas clínicas se clasifican como dispositivos médicos, y aunque también están sujetas a requisitos técnicos y sanitarios, responden a un régimen normativo distinto. A diferencia de los medicamentos, las camas clínicas no están diseñadas para tratar una enfermedad específica, sino para ofrecer soporte físico al paciente.*

*De hecho, pueden ser utilizadas tanto por personas con alguna condición médica como por individuos sin diagnóstico alguno, por ejemplo, en contextos de reposo postoperatorio, cuidado geriátrico o simplemente por razones de comodidad. Esta diferencia funcional y normativa refuerza la inexistencia de conexidad entre ambos productos.*

*De acuerdo con lo anterior los signos enfrentados no cumplen el presente criterio que permiten establecer si efectivamente existe una conexidad competitiva.*

#### **Intercambiabilidad de estos**

*Según los principios básicos de la economía, existen unos bienes o servicios que pueden ser sustituidos por otros de forma perfecta, lo cual hace que los consumidores puedan elegir unos u otros dependiendo de sus necesidades y gustos, puesto que cumplen una misma finalidad.*

*Del estudio de los productos objeto de confrontación podemos concluir que, es evidente la inexistencia de un nexo competitivo y la carente relación de intercambiabilidad, por cuanto un consumidor NO podría sustituir un medicamento por una cama clínica, ni viceversa.*

*No son productos que respondan a necesidades equivalentes ni se consideran opciones alternativas entre sí. Su función, uso y rol en el contexto de la salud es completamente disímil.*

*Así las cosas, cabe aclararse que las marcas confrontadas ofrecen distintos productos, y servicios dirigidos a diferentes consumidores, de diferentes sectores, por diferentes canales de distribución y enfocados a satisfacer diferentes necesidades.*

#### **Inexistencia de razonabilidad**

*Con base en lo anteriormente expuesto, si la marca pretendida es susceptible de registro, el consumidor podrá fácilmente en el ejercicio real del mercado individualizar y diferenciar el origen empresarial de una y otra marca, pues queda visto que, al no compartir una relación de complementariedad e intercambiabilidad, no podría concluir razonablemente que las marcas provienen de mismo origen empresarial, puesto que ni mi representada ni la titular de la marca opositora desea producir los bienes de la otra.*

*En otras palabras, el principio de razonabilidad analiza si existe una lógica comercial, funcional o de uso que justifique la relación entre dos productos. En este caso, los productos analizados son medicamentos Vs Camas hospitalarias.*

*Esto nos lleva a suponer también que estamos ante productos que tienen distintos canales de distribución, así como diferentes medios de publicidad, naturaleza disímil y destinación diferente, lográndose demostrar la inexistencia del vínculo competitivo entre las coberturas objeto de confrontación.*

*No resulta razonable suponer que un mismo origen empresarial se dedique simultáneamente a la producción de medicamentos y a la fabricación de mobiliario clínico, dada la alta especialización y regulación de ambos sectores.*

Ref. Expediente N° SD2025/0027495

*Mientras que las farmacéuticas requieren instalaciones, licencias, procesos de calidad y control sanitario específicos para el desarrollo de compuestos químicos, los fabricantes de camas clínicas se orientan a procesos industriales de diseño, ingeniería y ensamblaje de equipos físicos.*

*La estructura empresarial, la tecnología, los recursos humanos y la regulación aplicable son completamente distintos, por lo que no resulta común ni lógico que una empresa cubra ambas líneas de producción. Por ende, el consumidor razonable no asumiría que ambos productos tienen un origen empresarial común, ni que están vinculados por una misma marca.*

*Es decir que No hay prácticas comerciales, publicitarias ni de consumo que vinculen estos productos entre sí. Lo que lleva a que si no pueden comercializarse bajo las mismas condiciones ni cumplen los mismos estándares, no existe una relación razonable entre ellos.*

*Con base en los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se concluye que no existe conexidad competitiva entre las preparaciones farmacéuticas y medicinales (marca solicitada) y las camas clínicas (marca fundamento de oposición). La marcada diferencia en su naturaleza, finalidad, canales de distribución, públicos objetivo, uso y función, excluye cualquier posibilidad de confusión o asociación en el mercado.*

*En consecuencia, los productos pertenecen a mercados sustancialmente diferentes, lo que habilita su registro independiente y coexistencia pacífica dentro del sistema marcario, conforme a los principios que rigen la propiedad industrial.*

#### **Análisis de confundibilidad entre los signos enfrentados**

*En atención a lo expuesto, al no existir relación o conexidad competitiva entre los productos de la Clase 5 que pretende distinguir el signo solicitado frente a los productos de la Clase 10 que identifican la marca registrada, no es necesario proceder a la comparación de los signos respectivos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.*

#### **CONCLUSIÓN**

*En consecuencia, consideramos que la marca comercial ASPEN (Nominativa) en clase 5 no es confundible y/o asociable con la marca opositora ASPEN (Nominativa) en clase 10. En este sentido, es posible conceder el derecho de registro sobre la misma para identificar productos comprendidos dentro de Clase 5 Internacional a nombre de la sociedad ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED.*

*Por lo tanto, solicito que se declare infundada la OPOSICIÓN interpuesta por DISTRIBUIDORA GLX SAS., y se CONCEDA el registro de la marca comercial ASPEN (Nominativa) para distinguir productos comprendidos dentro de Clase 5 Internacional, que se tramita bajo el expediente SD2025/0027495 pues no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina.*

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

Ref. Expediente N° SD2025/0027495

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 tercero<sup>2</sup>, 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<sup>3</sup>.

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

---

<sup>2</sup> •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. (...).

<sup>3</sup> 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° SD2025/0027495

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 las marcas registradas

La marca opositora es la siguiente:

| Trámite    | Signo | Titular                  | Expediente | Niza | Clase | Tipo  | Estado     | Vigencia     |
|------------|-------|--------------------------|------------|------|-------|-------|------------|--------------|
| Nominativa | ASPEN | DISTRIBUIDORA<br>GLX SAS | 15102945   | 10   | 10    | Marca | Registrada | 31 oct. 2026 |

Facultad oficiosa de la Administración:

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que el siguiente registro marcario deberá ser tenido en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

| Trámite    | Signo | Titular                      | Expediente | Niza | Clase | Tipo  | Estado     | Vigencia     |
|------------|-------|------------------------------|------------|------|-------|-------|------------|--------------|
| Nominativa | ASPEN | FMC<br>LATINOAMERICA<br>S.A. | 07120330   | 10   | 8     | Marca | Registrada | 12 jun. 2028 |

Los signos a comparar son los siguientes:

| El signo solicitado |
|---------------------|
| ASPEN               |

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa simple, compuesto por la denominación “**ASPEN**”.

| El signo opositor |
|-------------------|
| ASPEN             |

El signo fundamento de la oposición es de naturaleza nominativa simple, conformada por la expresión “**ASPEN**”.



Ref. Expediente N° SD2025/0027495

| Signo encontrado de Oficio |
|----------------------------|
| <b>ASPEN</b>               |

Se evidencia que la marca encontrada de oficio es de naturaleza nominativa simple y corresponde a la denominación configurada por el término **“ASPEN”**.

## Jurisprudencia

### Comparación de signos nominativos

En cuanto a la comparación de signos nominativos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que deben ser tenidas en cuenta las siguientes reglas de comparación:

*“(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. 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 ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.*

*Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:*

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

*(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”.<sup>4</sup>*

<sup>4</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0027495

### Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado **ASPEN** reproduce en su totalidad la longitud gramatical de la marca fundamento de la oposición **ASPEN** y de la marca encontrada de oficio **ASPEN**, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea, se observa que son ortográficamente idénticos, así: **ASPEN** / **ASPEN** / **ASPEN**, se evidencia que basta el simple cotejo para poder concluir, sin necesidad de acudir a elucubración alguna, la similitud entre los signos, toda vez que el signo solicitado reproduce en su totalidad la extensión consonántica y vocálica de la marca fundamento de la oposición y de la marca encontrada como antecedente<sup>5</sup>.

Al comparar las expresiones **ASPEN** / **ASPEN** / **ASPEN** se encuentra que fonéticamente son similarmente confundibles, toda vez que al ser pronunciados generan un impacto sonoro idéntico, en razón a la disposición de los fonemas y grafemas utilizados.

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:** Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales.

Los signos confrontados identifican:

| Expedientes | Productos |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|

El signo opositor ampara:

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>15102945</b> | <b>(10):</b> Camas clínicas. |
|-----------------|------------------------------|

La marca encontrada de Oficio distingue:

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>07120330</b> | <b>(5):</b> Productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### Análisis de conexidad competitiva de la Clase 5 solicitada, frente a la clase 10 opositora

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para

---

<sup>5</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Proceso 59 IP 2000: La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere de reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento y del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que se practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada".

Ref. Expediente N° SD2025/0027495

concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

### **Razonabilidad:**

**Razonabilidad:** El signo solicitado pretende identificar “*Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales*”, los cuales pertenecen al nomenclátor de la **Clase 5**, entre tanto la marca fundamento de la oposición ampara “*Camas clínicas*” productos comprendidos en la **Clase 10**, se evidencia que aunque los productos de las marcas analizadas pertenecen a diferentes nomenclátors, son productos que corresponden al mismo nicho comercial del área de la salud, compartiendo la naturaleza y sus finalidades, de manera que pueden llegar a ser ofrecidos, distribuidos y producidos por un mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones idénticas.

En este punto es importante traer a colación la Teoría de la Interdependencia, al respecto manifestó el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 135-IP-2004:

*“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).”*

En el caso que nos atañe, es posible observar gran similitud entre los signos cotejados, encontrándose ésta al límite de la identidad, debido a que resultan idénticos en su elemento denominativo, diferenciándose tan solo por el gráfico añadido bajo el signo solicitado, por tanto mayor debería ser la diferenciación entre los productos; situación que no se ve reflejada en este caso, pues los productos solicitados están dirigidos al mismo sector médico y de la salud, lo cual llevaría irremediablemente a que el consumidor vincule su origen empresarial.

Por tanto, la negación del signo impide el riesgo de confusión o asociación que, a pesar de no existir efectivamente, la potencialidad de su ocurrencia es un riesgo latente.

### **Análisis de conexidad competitiva de la Clase 5 solicitada, frente a la clase 5 de la marca hallada de oficio**

**Razonabilidad:** En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como:

*“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. (...)”*

En el caso que nos ocupa podemos evidenciar que el signo solicitado pretende amparar productos de la **Clase 5**, que corresponden al mismo nomenclátor de la marca localizada de oficio, lo cierto es que se trata de productos diferentes, toda vez que el signo solicitado pretende amparar “*Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales*”, entre tanto la marca registrada protege “*Productos para la destrucción de los animales dañinos*,”

Ref. Expediente N° SD2025/0027495

*fungicidas, herbicidas*”. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido tajante en establecer que el análisis de conexidad debe ser más riguroso debido al riesgo que representa para la salud su posible coexistencia.

Sobre el particular a manifestado el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación 59-IP-2018:

*“El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como fungicidas y herbicidas, debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrar similitud, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. Si bien, en principio, los productos farmacéuticos de uso humano y los otros de la clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto veterinario a un ser humano o viceversa. Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos herbicidas, fungicidas o veterinarios, con una que ampara un fármaco de uso humano, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica. En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas<sup>6</sup>.*

En virtud de lo anterior, es claro que, con miras a salvaguardar el bienestar de los usuarios, la diferencia entre signos que identifican y pretenden distinguir productos que pueden afectar la salud de los seres vivos, debe ser fácilmente perceptible, a fin de evitar cualquier confusión entre los usuarios. Lo cual, en nuestro caso no ocurre, dada la gran similitud existe entre las marcas cotejadas.

Asimismo, es preciso advertir que tanto los productos con contenido médico como los herbicidas, insecticidas son elaborados a través de la manipulación de compuestos químicos por lo que requieren de un conocimiento técnico especializado en esa materia. En ese sentido, es posible que el empresario dedicado a la elaboración de medicamentos este en la capacidad de elaborar herbicidas. En ese escenario, el consumidor al observar dos signos similares identificando productos afines en razón a su naturaleza lo llevaría a considerar en términos de razonabilidad que tienen su origen en un mismo empresario y que por tanto gozan de características y calidades similares, determinando así un riesgo de confusión indirecto.

Además, en este punto es importante traer a colación la Teoría de la Interdependencia, al respecto manifestó el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 135-IP-2004:

<sup>6</sup> COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA. Radicación número:11001-03-24-000-2003-00401-01. Acción de Nulidad. Actor: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. M.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil diez (2010)

Ref. Expediente N° SD2025/0027495

*“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).”*

### Conclusión

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 1:** Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **DISTRIBUIDORA GLX SAS**.

**ARTÍCULO 2:** **Negar** el registro de la **Marca ASPEN (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la **clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>7</sup>**, solicitada por **Aspen Pharmacare Holdings Limited**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO 3:** Notificar a **Aspen Pharmacare Holdings Limited**, **solicitante** del registro y a **DISTRIBUIDORA GLX SAS opositora**, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

**ARTÍCULO 4:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 10 de marzo de 2026



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

<sup>7</sup> 5: Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales.