

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 17681

Ref. Expediente N° SD2025/0007555

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 31 de enero de 2025, la sociedad **LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACEUTICA S.A.**, solicitó el registro de la Marca **Ciruel** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1059 del 17 de febrero de 2025, la sociedad **CHAIRMAN SERVICES LTD.** presentó oposición con fundamento en el Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

“(…) Dicho lo anterior, es importante que este Despacho tenga en cuenta que las expresiones de fantasía, como MIRUEL de mi representado, se encuentran en el nivel más elevado de fuerza distintiva, dado que surgen como creaciones lingüísticas o alteraciones de vocablos que no evocan ideas genéricas ni descriptivas. Por lo tanto, los signos de fantasía adquieren una protección más amplia frente a imitaciones o reproducciones que puedan inducir al error, al confundir al consumidor respecto del origen empresarial de los productos; como en este caso lo pretende el solicitante de la marca CIRUEL.

Así, la marca MIRUEL (Mixta) ostenta una potente capacidad distintiva, tanto a nivel ortográfico como fonético, que impide su asimilación a expresiones corrientes o a denominaciones genéricas. Ello supone que cualquier variación o adición menor que se aproxime fonética o visualmente a MIRUEL, como en el caso de la pretendida CIRUEL resultará en un alto riesgo de confusión o asociación indebida.

Así las cosas, solicitamos respetuosamente a este Despacho proteger la distintividad de la marca registrada, declare FUNDADA esta oposición y NIEGUE el registro de la marca CIRUEL (Nominativa) para identificar productos de la clase 05 Internacional. (...)

Así, toda vez que la percepción y la recordación del consumidor se centran en la palabra y no en el componente gráfico y debido a las grandes similitudes ortográficas, el consumidor al momento de observar la marca solicitada va a considerar que la marca es MIRUEL y no CIRUEL, pues no es perceptible la presencia de la letra C en la raíz de la expresión, pasando está prácticamente inadvertida en la pronunciación cotidiana, lo que aumenta el riesgo de confusión con la marca previamente registrada por mi representada.

Adicionalmente, existe el riesgo de que el consumidor llegue a pensar que LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA S.A., solicitante de la marca publicada, y la sociedad CHAIRMAN SERVICES LTD., titular de las marcas base de la oposición, tienen algún tipo de vínculo o relación económica o contractual, generando así una confusión en los consumidores, quienes no podrían determinar cuál

¹ 5: Suplementos alimenticios y productos fitoterápicos.

Ref. Expediente N° SD2025/0007555

es el verdadero origen empresarial de los productos ofrecidos en el mercado bajo cada una de estas marcas.

Lo anterior le causaría un perjuicio injustificado a mi poderdante, conforme a que se estaría permitiendo que un tercero se apalanque en sus derechos adquiridos sobre la expresión MIRUEL y, adicionalmente, se estaría permitiendo que las solicitantes de la marca pretendida se beneficien de los esfuerzos que la sociedad CHAIRMAN SERVICES LTD., ha realizado para posicionar sus marcas en el mercado.

Por otro lado, se estaría induciendo al error a los consumidores, debido a que, al existir marcas tan similares en el mercado para productos conexamente competitivos, estos podrían llegar a adquirir los productos identificados con la marca solicitada creyendo que provienen de la sociedad CHAIRMAN SERVICES LTD. Lo anterior es contrario a la regulación comunitaria, pues esta, busca evitar el riesgo de confusión a través de la prohibición de registrar “un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de distintividad”⁵ y, además, acarrea un riesgo de confusión el cual es prohibido por el sistema comunitario.

Así, con el riesgo que surgiría al permitir la coexistencia de las marcas CIRUEL (Nominativa) y MIRUEL (Mixta), podría verse afectada no solamente mi representada, al permitir que un tercero se beneficie de su actividad empresarial, sino también los consumidores, quienes adquirirían productos identificados bajo la marca solicitada con la convicción de que provienen de la sociedad CHAIRMAN SERVICES LTD., sin que esto correspondiera con la realidad. (...)

Es importante destacar que la marca registrada MIRUEL (Mixta) goza actualmente de un alto grado de recordación en la mente del consumidor. Por lo tanto, la marca solicitada CIRUEL (Nominativa) será, de manera casi inevitable, asociada o confundida con la previamente registrada, especialmente considerando que el signo propuesto está destinado a proteger productos directamente competitivos con aquellos que actualmente comercializa mi representada bajo la marca MIRUEL en el mercado colombiano.

En este sentido, el examen debe realizarse con base en las semejanzas entre ambas marcas, y no en sus diferencias, ya que es a través de las similitudes que el consumidor las percibe en el mercado.

Así las cosas, debe señalarse que la expresión predominante CIRUEL de la marca solicitada está compuesta por una (1) palabra, conformada por seis (6) letras, de las cuales tres (3) son vocales y tres (3) consonantes.

Así mismo, la marca fundamento de la oposición, a saberse MIRUEL, está compuesta por una

(1) palabra, conformada por seis (6) letras, de las cuales tres (3) son vocales y tres (3) consonantes.

Tras esta cuenta entre palabras y letras, parece que las marcas tienen importantes coincidencias, pues es evidente que los signos confrontados comparten cinco (5) de las letras que los componen (C-I-R-U-E-L / M-I-R-U-E-L) y concurren en las vocales I-I, U-U, E-E, y en casi, la totalidad de la palabra “IRUEL”, por lo que, de conformidad con la sobreposición de sus elementos ortográficos, tenemos que los signos en sus elementos distintivos son sustancialmente similares, casi idénticos en sus letras y fragmentos incrementando el riesgo de confusión al que estaría expuesto el consumidor. Adicionalmente, como se explicará en el apartado de similitud fonética, la presencia de la letra C, al momento de realizar la lectura de las marcas cotejadas no genera suficiente distintividad.

En este sentido, es claro que la intención de LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA S.A. es reproducir en su totalidad el elemento denominativo – que

Ref. Expediente N° SD2025/0007555

para este caso es el elemento dominante que integra la marca de CHAIRMAN SERVICES LTD., haciendo variaciones poco sustanciales del signo, las cuales no permiten mayor diferenciación de cara al consumidor y lo inducen a confusión (información distorsionada), por lo que lo que se pretende no es otra cosa que apalancarse del prestigio y reputación lograda por la marca de mi representada, para posicionar con productos propios de un mercado conexo. (...)

Del ejercicio realizado con anterioridad, podemos concluir que la marca solicitada (i) es similarmente confundible con la marca previamente registrada por mi representada (MIRUEL), (ii) la marca no cuenta con elementos nominativos y/o figurativos adicionales relevantes que logren diferenciar la marca solicitada del registro previo de MIRUEL por parte de CHAIRMAN SERVICES LTD. (iii) las características ortográficas de cada una de las marcas son similares en el caso en comento dadas sus reglas gramaticales y que (iv) vista como un todo, es claro que no tiene la capacidad extrínseca de diferenciarse de la marca previamente registrada CHAIRMAN SERVICES LTD.

Es claro entonces que el solicitante lo que pretende es aprovecharse del reconocimiento logrado en el mercado por la sociedad CHAIRMAN SERVICES LTD., con el ánimo de posicionar sus productos en el mercado y así, obtener un provecho ilícito en contravía de los intereses del consumidor y los de mi representada. (...)

En el caso concreto, lo cierto es que los productos distinguidos en la clase 05 por parte la marca de mi representada, así como aquellos productos de la Clase 05 que distingue la marca solicitada son enfocados a sectores comerciales y de consumidores similares, que guarda estrechas relaciones de medios de publicidad y consciencia de los consumidores al adquirirlos o investigarlos y, como veremos, son complementarios y sustitutos entre sí.

Sin embargo, solicitamos en armonía con la teoría de la interdependencia, sea más rigurosa aún la revisión de los productos a comparar entre ambas marcas, puesto que la identidad de las denominaciones y ausencia de elementos gráficos que generen una distintividad suficiente, hacen que el riesgo de asociación sea latente y, por tanto, aumenten los potenciales perjuicios para mi representada en caso de que sea registrada la marca solicitada.

Además de pertenecer a la misma clase del nomenclátor, tanto los suplementos alimenticios y productos fitoterápicos como los productos farmacéuticos y medicamentos anticonvulsivantes están diseñados para mejorar la salud y el bienestar del individuo. La clave de su complementariedad radica en la capacidad de estos productos para ser utilizados conjuntamente, potenciando los efectos terapéuticos y contribuyendo al mantenimiento de la salud de manera integral.

Los suplementos nutricionales y los fitoterápicos desempeñan un papel cada vez más relevante en el ámbito de la salud, especialmente cuando se utilizan como complemento a los tratamientos farmacológicos tradicionales. Su valor radica en que no solo abordan los síntomas o las causas directas de una enfermedad, sino que también fortalecen el organismo de forma integral, apoyando procesos biológicos fundamentales como la nutrición celular, el equilibrio hormonal, el funcionamiento del sistema inmune y la capacidad del cuerpo para enfrentar el estrés oxidativo y la inflamación.

En muchos casos, los medicamentos convencionales están enfocados en intervenir directamente sobre una patología específica, lo que, si bien es crucial para el tratamiento, no siempre contempla aspectos más amplios del bienestar del paciente. En este sentido, los suplementos y fitoterápicos pueden llenar vacíos importantes, ayudando a optimizar el terreno biológico del individuo y fortaleciendo sus defensas naturales. Por ejemplo, ciertos micronutrientes como el zinc, la vitamina D o los omega-3 han demostrado tener un efecto positivo en la función inmunológica, mientras que plantas como la equinácea, el ginseng o la cúrcuma ofrecen propiedades

Ref. Expediente N° SD2025/0007555

inmunoestimulantes, antiinflamatorias o adaptógenas que pueden potenciar la respuesta del organismo ante enfermedades.

Además, estos recursos terapéuticos tienen un enfoque más preventivo y menos invasivo, lo que permite su integración en esquemas de salud más holísticos y personalizados. Su uso, guiado adecuadamente por profesionales, contribuye no solo a acelerar la recuperación, sino también a mejorar la calidad de vida, reducir los efectos adversos de ciertos medicamentos y prevenir recaídas o nuevas afecciones.

Un ejemplo claro de esta complementariedad es el tratamiento de pacientes con epilepsia. Los medicamentos anticonvulsivantes son esenciales para controlar las crisis, pero el uso de suplementos alimenticios es un complemento valioso. Estos suplementos tienen efectos neuroprotectores que mejoran la función cerebral y reducen la inflamación en el sistema nervioso central. De manera similar, productos fitoterápicos pueden ayudar a mitigar los efectos secundarios relacionados con el estrés y la ansiedad, que son comunes en pacientes que siguen tratamientos con anticonvulsivantes, sin interferir con la efectividad de dichos medicamentos. De esta forma, los productos complementarios trabajan en sinergia, mejorando tanto el control de la enfermedad como el bienestar general del paciente

Sin ser suficiente la relación de complementariedad expuesta en el párrafo anterior, el público consumidor podrá fácilmente incurrir en una confusión y/o asociación de las marcas y sus productos teniendo en cuenta que se trata de coberturas estrictamente relacionadas y signos casi idénticos gramatical y fonéticamente. El consumidor medio, al observar ambas denominaciones aplicadas a productos tan afines, podría asumir erróneamente que se trata de una extensión de la misma línea comercial o de un nuevo proyecto de la marca previamente registrada. (...)"

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACEUTICA S.A.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"(...) Solicitamos respetuosamente se suspenda el trámite de registro de la marca MURIEL (Mixta) con Certificado No. 683932 en las Clase 05 Internacional, haciendo una interpretación analógica de lo establecido en el Numeral 1 del Artículo 161 del Código General del Proceso, y por tanto, el trámite de registro que cursa bajo este expediente (SD2025/0007555) sea suspendido por prejudicialidad¹, en relación con el trámite de la acción de cancelación que inició de forma paralela mí representada en contra del registro de las marcas MURIEL (Mixta) con Certificado No. 683932, toda vez que la decisión que ha de proferirse en el presente trámite de registro depende de lo que pueda suceder en el resultado de las acciones de cancelación iniciadas.

Así las cosas, la Delegatura en analogía con el Artículo 161 del Código General del Proceso y por remisión expresa el Artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo², permite la posibilidad de suspender cualquier pronunciamiento definitivo en relación con la solicitud de registro de la marca de la referencia, hasta tanto no se haya decidido completamente la acción de cancelación por no uso presentada de la marca MURIEL (Mixta) con Certificado No. 683932 ya que éstas marcas fundamentaron la negación del registro de la marca que hoy nos ocupa.

En consecuencia, solicitamos que no se emita pronunciamiento definitivo alguno sobre la solicitud de registro objeto del expediente No. SD2025/0007555 hasta tanto se resuelva en forma definitiva la mencionada acción de cancelación, ya que dicho resultado afecta de forma directa la decisión sobre el registro de la marca bajo estudio. (...)

Desde el punto de vista ortográfico, si bien ambas marcas comparten ciertas letras, esto no implica una reproducción total ni parcial relevante a efectos de generar un posible riesgo de confusión o asociación marcaría que afecte al consumidor final o al

Ref. Expediente N° SD2025/0007555

mercado relevante de los medicamentos. La comparación entre CIRUEL y MIRUEL revela una diferencia clara en su letra inicial (“C” frente a “M”), lo cual modifica visualmente el signo en su parte más distintiva.

La jurisprudencia del TJCA ha establecido que el análisis debe considerar la impresión global del signo, y no basarse en coincidencias parciales o superficiales. En este sentido, la estructura visual de ambas marcas es distinta, y las coincidencias en ciertas letras — particularmente combinaciones comunes como “-IRUEL”— no son suficientes para declarar un riesgo de confusión, ya que muchas marcas comparten terminaciones similares sin ser confundibles.

Fonéticamente, las marcas también presentan diferencias apreciables. Aunque ambas están conformadas por tres sílabas, la primera sílaba —CI en CIRUEL y MI en MIRUEL— tiene una sonoridad claramente diferenciada. El inicio de la pronunciación marca una pauta fundamental en la percepción auditiva de una marca, y es precisamente en esta parte donde los signos divergen.

Además, el ritmo y entonación que resulta de la pronunciación de cada palabra es distinto, lo cual reduce significativamente cualquier posibilidad de confusión auditiva en el consumidor medio, quien generalmente actúa con atención razonable en el proceso de compra, especialmente cuando se trata de bienes distintos o diferenciables.

En el aspecto conceptual, las marcas no evocan un mismo significado ni idea. CIRUEL podría ser interpretado, eventualmente, como una alusión lejana a la palabra “ciruela”; sin embargo, no corresponde a un vocablo con significado directo o evidente en el idioma español. MIRUEL, por su parte, carece de cualquier significado reconocible o conceptualización inmediata. En consecuencia, no existe riesgo de evocación o asociación conceptual entre los signos.

Tampoco puede sostenerse que CIRUEL pretenda imitar, evocar o aprovecharse del supuesto prestigio de MIRUEL, ya que no hay indicios de que esta última posea notoriedad o reconocimiento especial que permita alegar riesgo de dilución o aprovechamiento indebido.

Conforme a los principios de apreciación integral y análisis comparativo-desarrollados por el TJCA, se concluye que las marcas CIRUEL y MIRUEL presentan diferencias suficientes desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual que permiten su coexistencia pacífica en el mercado, sin que se configure riesgo de confusión para los consumidores ni infracción al derecho marcario de un tercero.

La oposición presentada con base en la marca MIRUEL carece de fundamento jurídico suficiente, pues parte de una comparación fragmentaria basada en coincidencias parciales que no resultan determinantes. La marca CIRUEL no constituye una reproducción ni total ni parcial de MIRUEL, ni busca evocar su identidad comercial, por lo que debe permitirse su registro. (...)

En el presente caso, los productos amparados por el signo solicitado —suplementos alimenticios y productos fitoterápicos— no presentan conexidad competitiva con aquellos identificados por la marca previamente registrada, a saber, productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y medicamentos anticonvulsivantes. Lo anterior se fundamenta en la distinta naturaleza, finalidad, modo de adquisición, canal de distribución, y público objetivo de cada grupo de productos, criterios que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en reiterada jurisprudencia como relevantes para determinar la existencia o no de conexidad competitiva.

Los suplementos alimenticios y productos fitoterápicos están destinados principalmente a complementar la dieta, apoyar funciones fisiológicas básicas, o

Ref. Expediente N° SD2025/0007555

mantener el bienestar general. Estos productos no tienen finalidad terapéutica directa ni están destinados a tratar patologías específicas. Su adquisición suele realizarse sin prescripción médica, a través de puntos de venta masivos como supermercados, tiendas naturistas o farmacias de libre servicio. Su naturaleza es preventiva o complementaria, y su regulación sanitaria, si bien existente, no alcanza el nivel de rigurosidad que caracteriza a los medicamentos.

En contraste, los productos farmacéuticos, y en particular los medicamentos anticonvulsivantes, tienen una finalidad estrictamente médica y están destinados al tratamiento de condiciones clínicas específicas, en este caso, trastornos neurológicos como la epilepsia. Requieren supervisión médica, receta profesional, control sanitario estricto, y su comercialización está sujeta a normativas especiales que garantizan su seguridad, eficacia y uso responsable. Además, estos productos suelen estar dirigidos a un público restringido que busca tratamientos específicos bajo prescripción facultativa.

Adicionalmente, los canales de distribución no son necesariamente coincidentes. Mientras los suplementos y productos fitoterápicos pueden encontrarse en establecimientos comerciales de gran superficie o incluso en línea sin mayores restricciones, los medicamentos anticonvulsivantes deben ser expedidos en farmacias autorizadas, muchas veces con receta médica, lo cual evidencia una clara separación entre los entornos comerciales de ambos grupos de productos. (...)”

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,

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° SD2025/0007555

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado con oposición para identificar productos de la Clase 5 Internacional.

Carencia de fundamento de la oposición

De forma previa a verificar la identidad o similitud existente entre la marca solicitada y la marca base de la oposición, esta Delegatura encuentra que una vez revisada la base de datos de esta entidad el signo fundamento de la oposición fue cancelado totalmente, como se observa a continuación:

SD2020/0089858 - SD SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS - MIRUEL

Datos Bibliográficos	Actuaciones	Discusiones	Histórico	Documentos	Examen	Pagos
Datos de la solicitud						
Referencia	WF 17387		Tipo de Signo Distintivo		Marca	
Número de Solicitud	SD2020/0089858		Fecha de radicación		03 nov. 2020	
Estado	Cancelada		Fecha de Presentación		03 nov. 2020	
Tipo de solicitud	SD Solicitud de Signos Distintivos		Fecha de orden de publicación		12 nov. 2020	
Número de la gaceta	910		Fecha de publicación		20 nov. 2020	
Certificado de Registro N°	683932		Registrado / Protegido en		16 jun. 2021	
			Vigencia		16 jun. 2031	

Así, encontramos que la marca **MIRUEL** (Mixta) con Expediente No. SD2020/0089858 y Certificado de Registro No. 683932, clase 5 Internacional, fue cancelada totalmente

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

- a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.
- b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
- c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Resolución N° 17681

Ref. Expediente N° SD2025/0007555

mediante Resolución No. 77533 del 1 de octubre 2025, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

En razón a la cancelación total del signo, es claro que desaparecen los supuestos de hecho necesarios para realizar el estudio comparativo entre las marcas confrontadas, pues ya no puede originarse entre éstas confusión de ningún tipo en el mercado.

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

Facultad oficiosa de la Administración:

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que los siguientes registros marcarios deberán ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	IM Cirumel Digestivo Gold	MARIA IRENE MELO GARZON	SD2020/0005337	11	5	Marca	Registrada	15/09/2030
Mixta	PRODUCTOS PADEL CIRUDEL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PADEL S.A.S	SD2020/0058374	11	5	Marca	Registrada	01/02/2031

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado
CIRUEL (Nominativa)

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

Signos encontrados de oficio
 IM Cirumel Digestivo Gold, PRODUCTOS PADEL CIRUDEL

Por su parte, los signos encontrados de oficio, son de naturaleza mixta, y representan las denominaciones “IM Cirumel Digestivo Gold” y “PRODUCTOS PADEL CIRUDEL”, en tipografías decorativas y ubicadas dentro de figuras ovaladas, que resaltan por tamaño y posición a las expresiones “CIRUMEL” y “CIRUDEL” respectivamente.



Ref. Expediente N° SD2025/0007555

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Comparación entre marcas mixtas y nominativas:

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0007555

- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

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

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

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos.

A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realizando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

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

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

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

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en las marcas previamente registradas predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

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

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

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

Ref. Expediente N° SD2025/0007555

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Análisis comparativo frente a los signos encontrados de oficio “IM Cirumel Digestivo Gold” y “PRODUCTOS PADEL CIRUDEL” (Mixtos):

En este punto es de resaltar que la comparación de los signos debe atender a una visión de conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada.

Ahora bien, se debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

En un primer momento, esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas las que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas.

Allí es claro que si bien existen diferencias en el elemento nominativo de los signos; se da una similitud en el vocablo predominante de los signos confrontados, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás, de esta manera, el signo solicitado resulta confundible con los signos encontrados de oficio.

Es claro que, utilizando una visión en conjunto tal como lo haría un consumidor, el elemento preponderante y distintivo de los signos recae sobre la partícula “**CIRUEL / CIRUMEL / CIRUDEL**”, no siendo las expresiones adicionales “**im digestivo gold**” o “**productos padel**” suficientes para diferenciar los signos, dada su aproximación evocativa o genérica a los productos identificados y dada la colocación y representación gráfica de los signos que hacen énfasis en las expresiones similares de cara al análisis del consumidor.

Entonces, dichas diferencias no le confieren a la marca solicitada la suficiente distintividad para que el público consumidor pueda diferenciarla de los signos opositores, siendo que en sus partículas preponderantes en cuanto arbitrarias y verdaderamente distintivas respecto de los productos identificados “**CIRUEL / CIRUMEL / CIRUDEL**”, se presentan claras semejanzas en expresiones fantasiosas, no siendo la eliminación de las letras “**M**” o “**D**”, suficiente para diferenciar los signos.

Se observan entonces claras semejanzas en los vocablos predominantes en cada uno de los signos confrontados, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás, de esta manera, el signo solicitado resulta confundible con el signo antecedente.

En conclusión, Las similitudes previamente mencionadas llevan a que en una visión de conjunto los consumidores se dejen llevar por impresiones generales entre los signos, que en este caso determinan la confundibilidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0007555

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): Suplementos alimenticios y productos fitoterápicos.

Por su parte, los signos encontrados de oficio identifican:

Expedientes

Productos

SD2020/0005337 (5): Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; los productos de higiene personal que no sean de tocador; -los pañales para bebés y para la incontinencia; -los desodorantes que no sean para personas o animales; -los champús, los jabones, las lociones y los dentífricos medicinales; -los suplementos alimenticios destinados a completar una dieta normal o a beneficiar la salud; -los sustitutos de comidas y los alimentos y bebidas dietéticos para uso médico o veterinario.

SD2020/0058374 (5): Complementos alimenticios a base de proteínas.

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

Análisis de conexidad competitiva de clase 5° solicitada con oposición, frente a las clases 5° encontradas de oficio:

Identidad: De acuerdo a los factores de conexidad competitiva es posible concluir que existe una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y el signo encontrado de oficio, no solo en razón a que se encuentran en la misma sección de la clasificación internacional (Clase. 5°), sino también en virtud a la identidad de “Suplementos alimenticios”.

Ref. Expediente N° SD2025/0007555

Género – especie: Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases sino productos y/o servicios y que en una misma clase se pueden encontrar productos y/o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre el signo solicitado y los signos encontrados de oficio toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional (**Cl. 5**).

Así, dentro de los grupos considerados como: “alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario” identificados por uno de los signos encontrados de oficio, se encuentran los productos pretendidos, hállese respectivamente de: “Suplementos alimenticios y productos fitoterápicos”.

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. (...)”⁵.

Por otro lado, respecto de ambos signos encontrados de oficio, no puede desconocerse que se buscan identificar productos que si bien no son idénticos o intercambiables, se encuentran dentro de un mismo ámbito, esto es, el de los alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, como lo son por un lado los “Suplementos alimenticios y productos fitoterápicos”, y por otro lado los “Complementos alimenticios”; productos aquellos que comparten finalidades conjuntas, por lo que de concederse el registro en esta clase el consumidor equivocadamente entenderá que el empresario encargado de un determinado tipo de productos ha incursionado dentro del mismo género para otros.

Adicionalmente, dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos confrontados, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Entonces, dada la cobertura de los signos enfrentados, es posible que los mismos sean ofrecidos por el 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 semejantes en los signos.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está solamente respecto de los signos encontrados de oficio, incurso 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 **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **CHAIRMAN**

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0007555

SERVICES LTD frente a la clase 5° solicitada.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **Ciruel** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por la sociedad **LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACEUTICA S.A.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad solicitante del registro **LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACEUTICA S.A.** y a la sociedad opositora **CHAIRMAN SERVICES LTD**, 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 11 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 5: Suplementos alimenticios y productos fitoterápicos.