

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 19705

Ref. Expediente N° SD2025/0024310

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 19 de marzo de 2025, la sociedad **MINAGRO INDUSTRIA QUIMICA LTDA**, solicitó el registro de la Marca **Biotek** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064 del 16 de abril de 2025, la sociedad **AB MAURI (UK) LIMITED** presentó oposición al registro con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135, literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y artículo 7 la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington en materia de marcas.

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

*“(…) 1. **AB MAURI (UK) LIMITED** se encuentra legitimada para presentar esta oposición*

Oposición basada en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, Washington 1929

***AB MAURI (UK) LIMITED**, es una sociedad constituida y domiciliada en el **Reino Unido**, país miembro de la Convención, por lo que se encuentra legitimada para presentar esta oposición al ser titular en ese país y en USA (igualmente miembro de la Convención) de los siguientes registros de marca:*

País	Marca	Clase	Registro	Fecha registro
USA	AB BIOTEK	5 entre otras	5,455,549	Mayo 1, 2018
UK	AB BIOTEK	5 entre otras	UK00801320516	Abril 26, 2017

2. Es aplicable la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, Washington 1929

*Al ser mi representada **AB MAURI (UK) LIMITED** una sociedad constituida en el **Reino Unido**, país miembro de la Convención de Washington, y ser además titular de la marca **AB BIOTEK** en ese país y en los Estados Unidos de América, entre otros países, dicha Convención es aplicable en el presente proceso de oposición.*

*(…) La marca solicitada a registro **BIOTEK (MIXTA)** resulta irregistrable en la clase 5 a nombre de **MINAGRO INDUSTRIA QUÍMICA LTDA.**, y carece de distintividad (extrínseca), por cuanto es completamente idéntica a la marca base de la oposición **AB BIOTEK**, la cual se encuentra registrada en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido a nombre de la sociedad opositora, lo cual tendrá como efecto inevitable que el público consumidor establezca una relación o vínculo entre ellas y crea erróneamente que se trata de la misma marca o que el origen empresarial de los respectivos productos es el mismo y en consecuencia poseen iguales características*

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

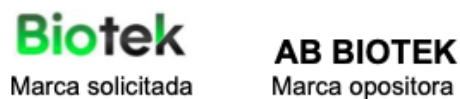


Ref. Expediente N° SD2025/0024310

y cualidades. Ante esta circunstancia será el público consumidor quien resultará directamente perjudicado al encontrar los productos respectivos en el mercado, por cuanto al crear una percepción de los signos y guardarlos en su memoria se produciría directamente el riesgo de confusión y de asociación.

(...) *Identidad gramatical y visual*

La marca solicitada **BIOTEK (MIXTA)** reproduce en su totalidad y de manera prácticamente idéntica a la marca fundamento de la oposición **AB BIOTEK**, generando por lo tanto prácticamente el mismo impacto visual entre los consumidores, quienes difícilmente podrán identificar cada una de las marcas, de los productos, y erróneamente creerán que se trata de productos que tienen un mismo origen empresarial. Para mayor claridad del Despacho, veamos a continuación el estudio comparativo de la marca solicitada frente a la marca opositora:



Como puede verse de este análisis comparativo, la marca solicitada consiste en una **imitación idéntica** de la marca fundamento de la oposición **AB BIOTEK**, pues **incorpora la expresión BIOTEK como elemento único y por lo tanto predominante dentro de la etiqueta**, lo cual, ante los ojos de los consumidores, que aprecian las marcas en conjunto, resulta generador de confusión.

Identidad fonética

Dada la identidad gramatical existente entre las marcas **BIOTEK (MIXTA)** solicitada y **AB BIOTEK** opositora, es evidente que éstas igualmente producen un sonido idéntico y por lo tanto y generador de confusión, así:

(...) ➤ **Conocimiento de la marca opositora AB BIOTEK por parte del solicitante**

Queda claramente explicada la aplicación de la Convención de Washington a este caso particular. En relación con el requisito del conocimiento por parte del solicitante, de la marca opositora, debe el Despacho tener en cuenta que en el siguiente caso igualmente a los casos citados, se cumple dicho presupuesto debido a las siguientes razones:

o La gran similitud (identidad) existente entre la marca solicitada **BIOTEK (MIXTA)** frente a la marca opositora **AB BIOTEK** es un indicio muy fuerte, claro e inequívoco del conocimiento que tenía el solicitante sobre la existencia previa de la marca opositora. Es claramente deducible que no es producto de la casualidad el que el solicitante hubiese escogido una marca tan similar a la marca opositora para distinguir los mismos productos y otros estrechamente relacionados.

o Uso de la marca **AB BIOTEK**. Como se probará, la marca **AB BIOTEK** es usada en relación con los productos de la clase 5 internacional, específicamente en relación con levaduras y fermentación para los mercados globales de bebidas alcohólicas, bioetanol, nutrición animal y nutrición y salud humana.

3) Uso de la marca en relación con los mismos productos y otros relacionados

Es importante mencionar que tanto la marca solicitada a registro **BIOTEK (MIXTA)** como la marca **AB BIOTEK** base de la oposición, de propiedad de **AB MAURI (UK) LIMITED** amparan productos comprendidos en la misma clase 5 internacional, lo cual significa que éstos son conexos y comparten la misma naturaleza y podrían ser complementarios, sustitutos o intercambiables, y por esa razón se ofrecen al público de la misma manera y son publicitados en los mismos medios, generando un mayor riesgo de confusión y de asociación entre los consumidores, lo cual tratándose de

Ref. Expediente N° SD2025/0024310

*productos de la clase 5 internacional puede acarrear **grandes y graves consecuencias para la salud humana y/o animal**. Invito al Despacho a que ingrese a la página oficial de la sociedad opositora: <https://www.abbiotek.com/>*

*(...) Puede verse claramente cómo **la marca solicitada y las marcas opositoras coinciden completamente en lo que tiene que ver con productos alimenticios, sustancias dietéticas, suplementos alimenticios y nutricionales, y otros estrechamente relacionados**. Existe por lo tanto entre ellos una clara identidad y una estrecha conexidad competitiva, al destinarse a las mismas finalidades y satisfacer iguales necesidades, ofreciéndose al público consumidor en los mismos establecimientos y a través de los mismos medios de publicidad, siendo por lo tanto **complementarios, sustitutos e intercambiables**.*

*(...) Aplicando todos los argumentos expuestos en esta oposición, así como en los casos citados como ejemplos en los puntos anteriores, se concluye que en el caso bajo estudio existe un alto gran riesgo de confusión y de asociación entre las marcas **BIOTEK (MIXTA)** solicitada a registro y la marca opositora **AB BIOTEK** de propiedad de **AB MAURI (UK) LIMITED**.*

- *Ambas marcas contienen una estructura gramatical idéntica, conformada de manera predominante por la reproducción igual la expresión **BIOTEK**.*
- *La marca solicitada no incorpora elementos adicionales suficientemente distintivos que alejen la posibilidad de confusión frente a la marca opositora.*
- *Estas marcas amparan los mismos productos y otros estrechamente relacionados y vinculados dentro de la clase 5 internacional, por lo cual el riesgo de confusión y de asociación es mayor debido a que los medios de comercialización y la publicidad utilizados son los mismos, así como los establecimientos en los que son ofrecidos al público consumidor, **con los gravísimos riesgos para la salud humana y/o animal**.*
- *• Es claro que el solicitante tenía pleno conocimiento de la existencia de la marca opositora, pues no es producto de la mera casualidad el que haya escogido una marca idéntica, para distinguir exactamente los mismos productos y otros relacionados.”*

Dentro del término solicitado y previsto para estos efectos, la sociedad **AB MAURI (UK) LIMITED** aportó las pruebas junto con la solicitud de prórroga del plazo adicional establecido en los artículos 146 y 148 de la Decisión 486, con las cuales busca acreditar la causal de irregistrabilidad que fue invocada.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **MINAGRO INDUSTRIA QUIMICA LTDA**, no dio respuesta a la oposición.

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 b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

Ref. Expediente N° SD2025/0024310

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores²”.*

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella³”.*

El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos⁴”.*

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 tercero⁵,

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

³Op. Cit.

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

⁵ •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.

Ref. Expediente N° SD2025/0024310

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 registrada⁶.

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.

La protección especial de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington en materia de marcas

El artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial establece:

“Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación

•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. (...).”

⁶ 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 (dentrífico) 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° SD2025/0024310

interna y en esta convención.”

Concepto de la norma

Al respecto entendemos que *“La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puedan inducir al consumidor a error”*.

Ahora bien, la Convención de Washington posee sus propias normas "sustantivas", con el afán de crear un sistema "uniforme" de protección.

Entre dichas normas sustantivas, encontramos el artículo 7 de la Convención, el cual establece un sistema especial y excepcional de protección marcaria, la cual extiende sus efectos a los signos que son amparados en cada uno de los Estados Contratantes, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que exista una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes.
2. Que exista la pretensión de registrar o depositar una marca sustancialmente igual a aquella o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen.
3. Que se pruebe que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.

Requisitos para su aplicación

Con miras a la realización del análisis de registrabilidad correspondiente, es necesario entonces referir los supuestos contemplados por el artículo 7 de la Convención de Washington, con base en los cuales se evaluará la posibilidad de otorgar protección al nacional (o extranjero residente) de uno de los países miembros, propietario de una marca registrada en un país contratante, cuando pretenda oponerse al registro de una marca idéntica o similar a la suya en otro país contratante, y según la normas de este último. Si alguno de dichos requisitos no es cumplido no es viable dar aplicación a la disposición citada:

1. Que la marca fundamento de la oposición se encuentre debidamente protegida en un país contratante, según su legislación interna.
2. Que la marca solicitada a registro sea sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error.
3. Que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición.
4. Que la marca en que se funda la oposición se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.

Acervo probatorio

Ref. Expediente N° SD2025/0024310

La sociedad opositora **AB MAURI (UK) LIMITED** allego las siguientes pruebas:

1. Copia certificada del registro en Estados Unidos del signo **AB BIOTEK** en clase 5 con el número de registro 5,455,549, con su respectiva traducción.
2. Capturas de pantalla de las páginas webs <https://www.abbiotek.com/>
<https://www.abbiotekhealth.com/en/>

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de oficio de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. Falta de distintividad

El signo solicitado a registro es:



El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

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.

Esta Dirección, al adelantar el examen de la causal absoluta prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, recuerda que la falta de distintividad se configura cuando el signo, apreciado en su impresión global, no es apto para cumplir la función marcaria de identificar y distinguir en el mercado el origen empresarial de los productos. En consecuencia, el análisis se orienta a establecer si el conjunto marcario supera el umbral mínimo de distintividad exigible para ser percibido por el consumidor como marca, sin desplazar el debate hacia un juicio de confundibilidad con derechos anteriores, el cual corresponde a un régimen y metodología distintos.

En el presente asunto, el signo solicitado a registro **BIOTEK** no se reduce a una expresión trivial o de uso ordinario que el público identifique como una denominación común del tráfico, ni se ubica en el supuesto de signos cuya simplicidad impide su asociación con un origen empresarial determinado. Por el contrario, se trata de una denominación unitaria, breve y recordable que, apreciada en conjunto, puede ser retenida por el consumidor como un distintivo concreto y utilizada para identificar en el mercado una procedencia empresarial específica respecto de los productos de la clase 5. Bajo el estándar recogido, cuando un signo incorpora elementos que, considerados aisladamente, podrían carecer de fuerza distintiva, la evaluación determinante debe recaer en la impresión global y en si el conjunto, tal como se solicita, logra ser percibido como indicación de origen y no como un elemento meramente usual del sector.

Ref. Expediente N° SD2025/0024310

Así, desde la perspectiva de la distintividad intrínseca, aunque el término pueda ubicarse en un campo semántico amplio asociado a nociones biológicas, científicas o tecnológicas, ello no conduce, por sí solo, a negar su aptitud marcaria, puesto que el literal b) no sanciona la evocación o sugerencia general, sino la incapacidad del signo para individualizar procedencia. En este caso, el conjunto **BIOTEK** conserva una identidad denominativa suficiente para operar como marca, en tanto no se evidencia que el consumidor lo perciba únicamente como una expresión estándar del mercado o como una referencia inevitable para que los competidores designen sus productos. Si bien el segmento “Bio” puede evocar ideas asociadas a lo biológico o natural, y el segmento “tek” puede ser percibido como una variante gráfica o fonética de “tech” o “tecnología”, lo cierto es que la unión **BIOTEK** no describe de manera directa, inmediata y específica la naturaleza, composición, cualidades o finalidad de los productos farmacéuticos, preparaciones médicas o veterinarias, desinfectantes, fungicidas, herbicidas y demás productos reivindicados. Por ello, el signo supera el umbral mínimo de distintividad exigible y no se encuentra incurso en la causal del literal b) del artículo 135.

Adicionalmente, aun en el plano de la distintividad extrínseca entendida como la capacidad del signo para diferenciarse en el tráfico frente a otros signos presentes en el mercado, esta Dirección advierte que **BIOTEK**, apreciada en su impresión de conjunto, conserva una fisonomía propia y una recordación específica derivada de su estructura verbal compacta, de la grafía “tek” y del tratamiento gráfico y cromático que separa visualmente “Bio” y “tek”, de modo que el consumidor medio puede identificarla como un distintivo concreto y no como una denominación genérica del sector, razón por la cual no se diluye en el panorama marcario ni se confunde de manera inmediata con expresiones comunes del ramo.

Ahora bien, esta Dirección estima necesario aclarar que el argumento del opositor relativo a que el signo carecería de “distintividad extrínseca” por ser confundible con un signo de su titularidad no es de recibo como sustento del literal b). En efecto, aun cuando doctrinalmente se reconozca una dimensión extrínseca vinculada a la diferenciación en el mercado, la alegación concreta de confundibilidad con un derecho anterior constituye un reproche propio de las causales relativas de irregistrabilidad, que exige cotejo marcario y valoración del riesgo de confusión o asociación. Pretender derivar la falta de distintividad del literal b) exclusivamente de la semejanza con una marca previa desnaturaliza la causal absoluta y traslada al plano equivocado un juicio que demanda metodología específica de comparación, de modo que dicha alegación debe ser reconducida al análisis correspondiente, si a ello hubiere lugar.

En síntesis, apreciado el signo **BIOTEK** en su impresión de conjunto, esta Dirección concluye que ostenta distintividad, en la medida en que presenta aptitud para identificar y distinguir en el mercado el origen empresarial de los productos de la clase 5, sin evidenciarse que el público lo perciba como una expresión meramente usual o incapaz de individualización. En consecuencia, el signo no se encuentra incurso en la causal absoluta de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, sin perjuicio de que los argumentos del opositor sobre presunta confundibilidad deban analizarse, si a ello hubiere lugar, bajo el marco propio del literal a) del artículo 136.

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

Facultad oficiosa de la Administración

Ref. Expediente N° SD2025/0024310

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 los siguientes registros marcarios deben ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	BIOTEK WE PUT LIFE IN METAL	CHETAN MEDITECH PVT LTD	SD2021/0102296	11	10	Marca	Registrada	08 ago. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:



El signo solicitado, de naturaleza mixta, se compone del término “Biotek” en letras minúsculas, con la sílaba “Bio” en color verde y la sílaba “tek” en color negro, ambas dispuestas en una sola línea y en tipografía simple sin elementos adicionales.



El signo hallado de oficio, de naturaleza mixta, se compone del término “BIOTEK” en letras mayúsculas dispuesto en una línea horizontal, precedido por un recuadro rectangular que contiene la letra “B”, y acompañado en su parte inferior por la frase “we put life in metal” en tipografía pequeña y en minúsculas.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado⁷:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos.”⁸

⁷ TJCA, Proceso 218-IP-2019.

⁸ Ver Interpretacion Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0024310

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

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.

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

(...)

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

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

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

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso⁹:

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

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

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.¹⁰

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.¹¹

Comparación entre signos mixtos y nominativos:

⁹ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

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

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

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

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0024310

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:¹²

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

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

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

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

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

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

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*¹³

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁴ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

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

¹² TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

¹³ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁴ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0024310

- “a) **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) **Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***
- e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**”¹⁵*

Análisis comparativo

Siguiendo con las reglas determinadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considerando la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, procederá a hacerse el cotejo como si de signos nominativos se tratara, teniendo en cuenta que la confundibilidad se aprecia a partir de la impresión de conjunto, mediante un examen sucesivo y desde la perspectiva del consumidor presunto, privilegiando las semejanzas relevantes sobre las diferencias.

Bajo tales parámetros, al confrontar el signo solicitado **“BIOTEK”** con el signo hallado de oficio **“BIOTEK WE PUT LIFE IN METAL”**, esta Dirección observa que ambos comparten íntegramente el elemento **“BIOTEK”**, el cual constituye el núcleo denominativo del signo compuesto y el componente de mayor impacto en la recordación del consumidor. En efecto, en el signo hallado de oficio la expresión adicional **“WE PUT LIFE IN METAL”** se percibe como un añadido accesorio destinado a reforzar un mensaje, sin que por ello se altere el identificador principal del origen empresarial, que continúa siendo la expresión **“BIOTEK”**.

En un examen sucesivo, el consumidor presunto tiende a abreviar y retener el elemento más corto, distintivo y fácilmente pronunciable del conjunto, razón por la cual es razonable que el público identifique y solicite los productos o servicios simplemente como **“BIOTEK”**, omitiendo la frase posterior. Así, la coexistencia de los signos **“BIOTEK”** y **“BIOTEK WE PUT LIFE IN METAL”** en el mercado es apta para generar confusión directa, al asumir que se trata del mismo signo, o, cuando menos, confusión indirecta o asociación, al considerar que el signo simple corresponde a la marca principal y el signo compuesto a una variante que incorpora un eslogan de campaña o una línea comercial del mismo titular.

En consecuencia, apreciados los signos en su conjunto y atendiendo su percepción en el mercado, esta Dirección concluye que el signo solicitado a registro **“BIOTEK”** resulta **similarmente confundible** con el signo hallado de oficio **“BIOTEK WE PUT LIFE IN METAL”**, por cuanto reproduce íntegramente el elemento predominante **“BIOTEK”**, siendo la expresión adicional de carácter secundario e insuficiente para neutralizar el riesgo de confusión o asociación respecto del origen empresarial.

¹⁵ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0024310

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

Los signos confrontados identifican:

Expediente	Productos
SD2021/0102296	(10): Implantes de artroscopia bioabsorbibles y no bioabsorbibles, prótesis e instrumentos ortopédicos y de artroscopia.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 5 de la marca solicitada vs productos de la clase 10 de la marca hallada de oficio

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

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, 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. (...)”*¹⁶. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que las coberturas comparadas se ofrezcan por parte de un mismo empresario.

Los productos del signo solicitado en clase 5 comprenden una cobertura amplia centrada, de manera principal, en bienes destinados al ámbito sanitario y terapéutico, pues ampara 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 y material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, así como desinfectantes. Junto con ello, la cobertura incluye productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas, que si bien pueden proyectarse hacia usos no estrictamente clínicos, continúan siendo rubros que, en el mercado, suelen gestionarse dentro de líneas químicas o sanitarias con finalidades de control y prevención. Por su parte, el signo hallado de oficio en clase 10 distingue implantes de artroscopia bioabsorbibles y no bioabsorbibles, prótesis e instrumentos ortopédicos y de artroscopia,

¹⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0024310

esto es, dispositivos médicos especializados que se emplean en procedimientos quirúrgicos y terapéuticos asociados al sistema musculoesquelético, a la cirugía ortopédica y a prácticas clínicas de alta especialidad. Se trata de productos que, por su naturaleza, se insertan en el sector de tecnología médica y se destinan a la atención de pacientes mediante intervención quirúrgica, rehabilitación o corrección funcional.

La relación entre estas coberturas puede ser vista desde la perspectiva de la razonabilidad. En la realidad del mercado de la salud, es frecuente que un mismo agente económico o un mismo grupo empresarial, opere en distintas líneas de productos sanitarios, combinando bienes farmacéuticos, insumos de curación, desinfección y materiales médicos con dispositivos e instrumental clínico, particularmente en segmentos de especialidad como ortopedia y artroscopia. En ese sentido, el consumidor relevante, que en este tipo de bienes suele ser profesional o institucional, como clínicas, hospitales, distribuidores de insumos médicos, ortopedias y centros quirúrgicos, puede asumir como razonable que quien provee insumos médicos y sanitarios (desinfectantes, apósitos, productos higiénicos y preparaciones para uso médico) también participe, bajo el mismo origen empresarial o uno vinculado, en la oferta de implantes, prótesis e instrumentos ortopédicos, por tratarse de coberturas que convergen en el mismo ecosistema de atención en salud.

Esta apreciación se refuerza al considerar la finalidad práctica y el entorno de uso de las coberturas. Los implantes, prótesis e instrumentos ortopédicos y de artroscopia se integran a procedimientos clínicos que demandan, de manera habitual, un entorno sanitario controlado y la utilización de insumos médicos complementarios del acto quirúrgico y del manejo del paciente, tales como productos higiénicos y sanitarios, desinfectantes, material de curación, emplastos y apósitos. Así, aunque la naturaleza de un implante o de un instrumento ortopédico difiere de la de un producto farmacéutico o de un apósito, todos confluyen en la misma prestación de atención médica, y se adquieren o gestionan dentro de cadenas de abastecimiento sanitario que, desde la perspectiva del mercado, suelen operar bajo portafolios integrados o, al menos, bajo proveedores que se especializan en el suministro médico institucional.

Asimismo, la cercanía se hace más evidente si se considera el modo en que estos productos suelen ofertarse y circular comercialmente. En la práctica, los dispositivos ortopédicos y de artroscopia se distribuyen mediante canales especializados del sector salud, al igual que los insumos médicos de la clase 5 orientados al uso sanitario —en particular, desinfectantes, productos higiénicos para uso médico, materiales para apósitos, y preparaciones para uso médico o veterinario—, a través de distribuidores de dispositivos médicos, centrales de abastecimiento hospitalario, licitaciones, compras institucionales y catálogos de proveedores sanitarios. En ese contexto, la coincidencia de canales de comercialización, medios de publicidad técnica y público objetivo institucional favorece que el consumidor atribuya dichas coberturas a un mismo origen empresarial o a empresas vinculadas, especialmente cuando se presentan como parte de soluciones integrales para atención ortopédica o quirúrgica.

En resumen, los productos del signo solicitado en clase 5, en cuanto se orientan de manera predominante al sector médico, sanitario y veterinario —incluyendo productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico, insumos de curación y desinfección—, y los productos del signo hallado de oficio en clase 10, relativos a implantes, prótesis e instrumentos ortopédicos y de artroscopia, se encuentran interrelacionados por su convergencia en el mercado de la salud, por la proximidad de sus canales de distribución especializados y por la práctica habitual de estructurar portafolios sanitarios que abarcan tanto insumos médicos como tecnología y dispositivos clínicos. Esta conexión permite que el consumidor considere razonable que tales coberturas provengan del mismo empresario

Resolución N° 19705

Ref. Expediente N° SD2025/0024310

o de empresas vinculadas, incrementando el riesgo de asociación.

Por lo anterior, no resulta extraño que un empresario que participa en el mercado de insumos médicos y sanitarios amplíe o complemente su esquema de negocios hacia dispositivos e instrumental de ortopedia y artroscopia, o que un proveedor de implantes y prótesis desarrolle líneas relacionadas de productos sanitarios e insumos médicos para fortalecer su presencia en el canal hospitalario. En esa medida, el consumidor fácilmente entenderá que quien abastece clínicas y centros médicos con bienes sanitarios también pueda ofrecer, dentro del mismo sector, soluciones de implantes, prótesis e instrumentos, o viceversa, como una extensión natural de su actividad en el mercado de la salud.

Junto con ello, existe el riesgo de confusión o asociación en los consumidores dado que los canales de divulgación o comercialización pueden coincidir y las coberturas suelen presentarse en catálogos institucionales y portafolios de proveedores médicos, situación que podría generar la idea errónea de que los implantes, prótesis e instrumentos ortopédicos y de artroscopia amparados por el signo hallado de oficio corresponden a la misma línea empresarial de los productos farmacéuticos, sanitarios, de curación y desinfección del signo solicitado, o que estos últimos constituyen una diversificación o extensión del portafolio del titular del signo hallado de oficio. En ese sentido, esta Dirección evidencia que, dadas las coberturas enfrentadas, es posible que sean ofrecidas por el mismo empresario, determinando una posibilidad real de que el público sea inducido a asociaciones inexactas derivadas de las prácticas habituales del mercado sanitario.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“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”¹⁷

Por tanto, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad se encuentra cumplido en las coberturas en comento, toda vez que los productos del signo solicitado, en su componente médico, sanitario y de insumos clínicos, y los dispositivos ortopédicos y de artroscopia del signo hallado de oficio convergen en el mismo sector de atención en salud, comparten circuitos de abastecimiento especializados y pueden ser percibidos por el consumidor como parte de un portafolio plausible de un mismo origen empresarial o vinculado.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes *“para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios”¹⁸.*

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, por lo que no es posible permitir la coexistencia.

¹⁷ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

¹⁸ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0024310

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 7 de La protección especial de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington en materia de marcas

El artículo 7 de la Convención de Washington, establece la posibilidad de otorgar protección al nacional (o extranjero residente) de uno de los países miembros, propietario de una marca registrada en un país contratante, cuando pretenda oponerse al registro de una marca idéntica o similar a la suya en otro país contratante, y según la normas de este último, siendo necesario del cumplimiento de todos estos requisitos:

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]”.¹⁹

I. Que la marca fundamento de la oposición se encuentre debidamente protegida en un país contratante, según su legislación interna.

El primer requisito exige que la marca fundamento de la oposición esté legalmente protegida en uno de los Estados contratantes. En este caso, se acredita la titularidad de la marca **AB BIOTEK** mediante certificado de registro expedido por la **United States Patent and Trademark Office (USPTO)**, autoridad competente en Estados Unidos, país miembro de la Convención, veamos:

Signo	Clase Niza	Tipo	Certificado	Fecha de registro	Fecha del primer uso
AB BIOTEK	1, 4, 5, 30, 31, 32, 33, 42	Marca	5,455,549	01 may. 2018	N/A

Sin embargo, lo anterior **no agota** el análisis exigido por la Convención. El artículo 1 establece que los derechos y acciones que reconoce el instrumento internacional se predicen exclusivamente de:

“(...) los nacionales de los otros Estados contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente convención.” (Negrita y subraya fuera de texto)

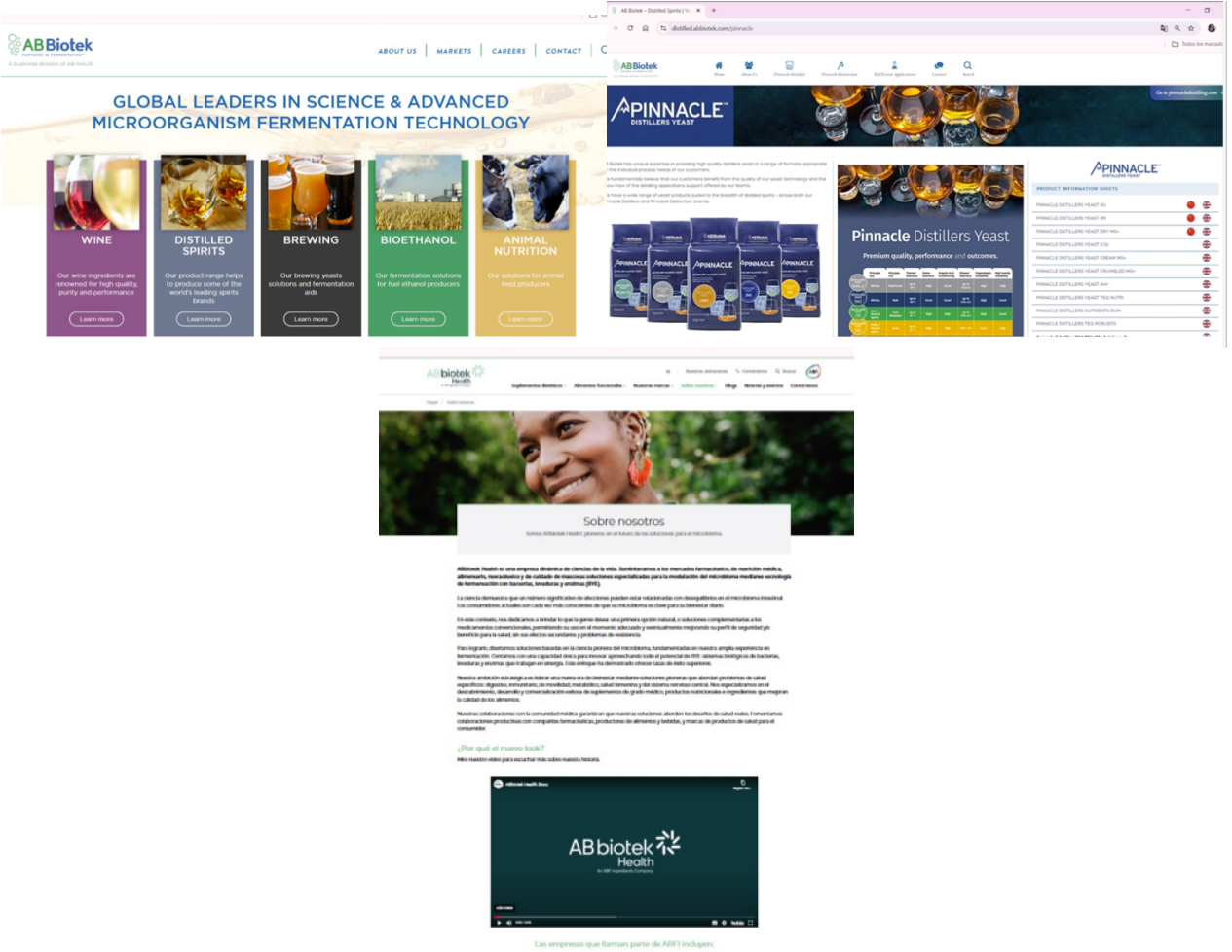
En el presente caso, la sociedad opositora **AB MAURI (UK) LIMITED** es una sociedad constituida bajo las leyes del **Reino Unido**, de manera que **no ostenta**, por esa sola condición, la calidad de “nacional” de un Estado contratante en los términos del artículo 1. En consecuencia, su legitimación para invocar la Convención depende estrictamente de acreditar el segundo supuesto habilitante: **estar domiciliada o poseer un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en un Estado parte.**

¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.



Ref. Expediente N° SD2025/0024310

No obstante, el material probatorio allegado no acredita suficientemente ese presupuesto. En particular, la opositora allegó capturas de pantalla de páginas web asociadas al signo, que muestran contenido comercial e informativo sobre el signo “**AB Biotek**” y sus productos/segmentos, pero no acreditan la existencia de un establecimiento fabril o comercial en Estados Unidos (o en otro Estado contratante), porque no aportan datos verificables de sede física, domicilio comercial en el Estado parte, dirección de operación, sucursal, centro de administración, ni elementos que permitan inferir que **AB MAURI (UK) LIMITED** tenga un establecimiento propio bajo su titularidad y administración.



De igual forma, la verificación oficiosa realizada en la Base Mundial de Datos sobre Marcas (Global Brand Database) de la OMPI/WIPO únicamente confirma la existencia y vigencia del registro **AB BIOTEK**, pero no suple la carga de acreditar el vínculo territorial exigido por el artículo 1, esto es, la existencia de un establecimiento fabril o comercial (o explotación agrícola) del titular en un Estado contratante.

NAMES AND ADDRESSES		
730 NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT OR THE HOLDER	740 NAME AND ADDRESS OF THE REPRESENTATIVE	750 ADDRESS FOR CORRESPONDENCE
- Name AB Mauri (UK) Limited - Kind Legal Entity - Address 10 Grosvenor Street London W1K 4QY Weston Centre - Country UK - Name AB Mauri (UK) Limited - Kind Legal Entity - Address Weston Centre,; 10 Grosvenor Street London W1K 4QY - Country UK	- Name William C. Wright - Kind Attorney - Name William C. Wright - Kind Domestic Representative - Country USA	- Name William C. Wright Epstein Drangel LLP - Address 60 East 42nd Street Suite 1250; New York, NY 10165; United States



Ref. Expediente N° SD2025/0024310

En suma, si bien la marca invocada se encuentra protegida en Estados Unidos, la opositora no demostró estar comprendida en el ámbito subjetivo de protección previsto en el artículo 1 de la Convención, al no acreditar la existencia de un **establecimiento fabril o comercial** (o explotación agrícola) en un Estado parte. Por tratarse de una norma habilitante de derechos, su aplicación es **restrictiva** y exige prueba suficiente del supuesto que activa la protección convencional.

Así las cosas, conforme al artículo 7 de la Convención, que exige el cumplimiento concurrente e integral de sus presupuestos, se concluye que en el presente asunto **no se configura** la oposición por esta vía. En consecuencia, al no satisfacerse el requisito de legitimación derivado del artículo 1, deviene innecesario examinar los elementos subsiguientes contemplados en dicha disposición.

Consideración final

Finalmente, y respecto al argumento del opositor, por medio del cual trae a colación precedentes o casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclarar que la Administración, en ejercicio de su facultad legal, toma sus decisiones de forma **particular, independiente y casuística**. Esto significa que cada solicitud de registro de marca es analizada de acuerdo con las circunstancias específicas que rodean ese asunto en concreto y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente al momento del estudio. En consecuencia, no resulta preciso ni jurídicamente vinculante remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad, dado que las circunstancias fácticas y jurídicas subyacentes, aunque aparentemente análogas, posiblemente no lo sean en su totalidad.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: *“No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace”*²⁰.

En este sentido, la prevalencia del análisis individual de cada expediente asegura una aplicación justa y actualizada de la ley, sin que decisiones previas actúen como un corsé que impida la correcta valoración de los nuevos elementos probatorios o las cambiantes condiciones del mercado y la legislación.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 7 la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington en materia de marcas.

No obstante, 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, la cual fue

²⁰ TJCA, proceso No 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.

Ref. Expediente N° SD2025/0024310

analizada de oficio.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por la sociedad **AB MAURI (UK) LIMITED**.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **Biotek** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza²¹, solicitada por la sociedad **MINAGRO INDUSTRIA QUIMICA LTDA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **MINAGRO INDUSTRIA QUIMICA LTDA**, solicitante del registro y a la sociedad **AB MAURI (UK) LIMITED** 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 19 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

²¹ 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.