

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° **22920**

Ref. Expediente N° SD2025/0038978

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 96513 de 24 de noviembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **TOFERSAN** (Nominativa), solicitada por GADOR S.A., para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

5: Productos farmacéuticos para uso humano.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, GADOR S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“3. Contra la solicitud de registro de la marca TOFERSAN, Clase 5ª, no se presentaron oposiciones de terceros a pesar de que cuando se publicó la solicitud de registro de la marca, ya estaban registradas y vigentes las siguientes marcas:

Marca	Clase	Titular	Certificado	Concesión	Vigencia
Blastofer	5	Blosidus S.A.	297063	04/12/2005	04/12/2035
Maltofer	5	Vifor Internatational A.G.	142608	02/06/1993	03/06/2033
Leptofer	5	Zoetic Services LLC.	147122	11/11/1993	11/11/2033
Hies Tofer Plus	5	G.C. Ltda.	471467	13/10/2013	13/10/2033

4. Al consultar en la página del Invima, se reportan los siguientes medicamentos cuyas marcas comerciales, contienen la expresión TOFER:

Ref. Expediente N° SD2025/0038978

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Titular(es)
43306	YECTOFE	M-005079	Vencido	2005-05-12	Astra Nacional Ltda.
50470	MALTOFE FOL GRAGEAS	INVIMA M-004123	Vencido	2006-02-12	Sociedad Medinet Ltda.
51451	PENTOFE F JARABE	M-14838	Vencido	2005-01-11	Martin Alonso Jaimes
208359	MALTOFE AMPOLLAS BEBIBLES.	INVIMA 2008M-007175 R1	Desistido	2018-03-13	Vifor International Inc.
19945954	MALTOFE ® JARABE	INVIMA 2015M-0003812-R1	Perdida Fuerza Ejec	2020-07-16	Vifor International Inc.
19945956	MALTOFE ® GOTAS	INVIMA 2015M-0003570-R1	Perdida Fuerza Ejec	2020-07-09	Vifor International Inc.

5. Al consultar en el Invima la información sobre reactivos de diagnóstico, productos estos que para efectos sanitarios se consideran farmacéuticos por cuanto se asocian a los tratamientos médicos y diagnóstico y que contienen lactoferina.

6. La Lactoferina es un ingrediente usado de manera específica en el campo médico y hospitalario, con lo cual queda claro que los productos que contienen este ingrediente NO son de consumo masivo. Son productos de uso restringido que están sometidos al control de los médicos y hospitales y para casos específicos, de manera que no existe riesgo alguno de que las personas del común incurran en error al momento de elegir estos productos. Los hechos citados en los numerales 3º y 4º se explican por esta misma razón. (...)

7. El elemento común de todos los productos en cuya marca se usa la expresión “Tofer” es que contienen una proteína denominada “Lactoferina” (...)

8. Cuando se publicó el registro de la marca, no se presentaron oposiciones de terceros. Téngase en cuenta que en ese momento estaban registradas y vigentes las siguientes marcas que contienen la expresión “Tofer”: (...)

- Todas estas marcas coexisten pacíficamente en el mercado.
- Todas estas marcas se destinan de manera específica para distinguir productos sometidos al uso exclusivo de los médicos y los hospitales y por tanto no se encuentran disponibles en el mercado popular.
- En el comercio de los productos farmacéuticos, la expresión “Tofer” es indicativa de que el producto contiene “Lactoferina”
- El signo Tofersan, no obstante contener la expresión “Tofer” es suficientemente diferente de todas las demás marcas que la contienen.
- Por tratarse de marcas para productos farmacéuticos, sus destinatarios son los médicos y farmaceutas y no se trata de productos de consumo masivo sino especializado, de tal suerte que los criterios para hacer el cotejo también son especiales.

9. Al comparar la expresión Tofersan con las demás marcas, vemos que es suficientemente diferente de todas las demás a pesar de contener al igual que las demás, la expresión Tofer que, por ser de uso común carece de fuerza distintiva intrínseca y por tanto no puede servir por sí misma, como fundamento para impedir el uso y registro de una marca que la contenga.



Ref. Expediente N° SD2025/0038978

BLAStofer**ON**
HIES tofer **PLUS**
MALtofer
LEPtofe
tofer**SAN**

Razón por la cual, para efectos marcarios, los signos a distinguir son:

BLAS – tofer – ON	BLAS tofer ON
HIES – tofer – PLUS	HIES – tofer - PLUS
MAL – tofer	MAL tofer
LEP – tofer	LEP tofer
tofer – SAN	tofer SAN

BLASTOFERON
HIES TOFER PLUS
MALTOFER
LEPTOFER
TOFER**SAN**

(...) 13. Al observar las dos marcas en que se pretende fundar la negación del registro de la marca, vemos que la expresión “Tofer” que forma parte de todas ellas no genera confusión alguna y al compararlas con la marca “Tofersan” que es el objeto de esta actuación, sucede exactamente lo mismo:

BLASTOFERON
HIES TOFER PLUS
MALTOFER
LEPTOFER
TOFER**SAN**

14. (...) En nuestro caso, las sílabas To y Fer, que conforman la expresión “Tofer”, carecen de fuerza diferenciadora por ser de uso común y en consecuencia su presencia en la marca no puede constituir el fundamento para la negación del registro de la marca. (...)

Nos encontramos con que cada signo se acentúa en palabras y vocales totalmente diferentes y por tanto el sonido difiere totalmente. Véase la comparación:

HIES TOFER PLUS	JÁis tofer PLÚS
TOFER SAN	tofer SÁN

(...)Se observa claramente que si bien es cierto que la expresión de uso común y en consecuencia no apropiable “Tofer” puede estar presente en ambas marcas, el conjunto difiere totalmente, puesto que los elementos diferenciadores, esto es HIES y PLUS respecto de la registrada y SAN respecto de la solicitada, son totalmente diferentes (...)

15. En relación con la Conexidad Competitiva: Este tema es irrelevante en nuestro caso porque precisamente el elemento común es el que informa al consumidor que estamos frente a productos que contienen el mismo principio activo y ésta es la razón por la que en los productos farmacéuticos sea tan común que se presenten radicales o terminaciones como “cilina” para penicilina, “acina” para “amikacina”, “bitol” para “sorbitol” “sílico” para “ácido acetil salicílico”, etc. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0038978

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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”.

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que ésta no esté incurso en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, así como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los consumidores.

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

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante¹.

¹ TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.

Ref. Expediente N° SD2025/0038978

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión².

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión³.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre estos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal⁴ ha recogido los siguientes criterios sustanciales para definir el tema para la conexión competitiva:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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 relativa facilidad.

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.

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.

² Ibídem.

³ Ibídem.

⁴ TJCA, Proceso No. 100-IP. 2018

Ref. Expediente N° SD2025/0038978

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

1.2.3. El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiriera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiriera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas⁵.

1.2.4. Reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

“(…)

- 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 (...)”⁶.

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético y conceptual⁷ mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

⁵ TJCA, Proceso N° 164-IP-2007.

⁶ TJCA, Proceso N° 74-IP-2010.

⁷ TJCA, Proceso N° 113-IP-2007.

Ref. Expediente N° SD2025/0038978

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa conformado la denominación “TOFERSAN”, siendo solicitado para la clase 5 del nomenclador internacional, clasificación que contiene productos farmacéuticos. Siendo por consiguiente el signo solicitado de naturaleza arbitraria.

2.2. Naturaleza y descripción de las marcas previamente registradas⁸



La marca previamente registrada es de naturaleza mixta, conformada por la expresión “HIES-TOFER PLUS”, en un tipo especial de letra en color negro sobre un fondo blanco. Siendo por consiguiente el signo previamente registrado de naturaleza arbitraria.

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis en conjunto de los signos confrontados

Esta Delegatura tras realizar la búsqueda en la base de datos de la entidad, encuentra que tanto el signo opositor como el sub examine, única y exclusivamente presentan de manera común la expresión “TOFER”, sin embargo, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de admitir su coexistencia, no generarían riesgo de confusión ni de asociación en detrimento de los derechos del consumidor.

Lo previo se colige, comoquiera que la marca solicitada presenta en su configuración gramatical como elemento adicional la expresión “SAN”, por su parte, el signo previamente concedido por esta entidad, es un signo de carácter complejo compuesto por la expresión “HIES-TOFER PLUS”, contando con las expresiones “HIES” y “PLUS” de forma adicional, que lo diferencia del signo solicitado.

8

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	HIES-TOFER PLUS	G-C FARMA GRUPO COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA.	12184007	9	5	Marca	Registrada	13 jun. 2033



Ref. Expediente N° SD2025/0038978

Por lo anterior, los signos cotejados a pesar de contar con algunas semejanzas ortográficas, no es despreciable ni menos importante que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que permiten su diferenciación y permite la coexistencia de los signos de manera real y pacífica en el mercado.

Dicho esto, frente al termino “TOFER”, comoquiera que no es el que predomina dentro del signo, no confiere mayor distintividad al mismo y adicionalmente, se evidencia su aplicación en otros signos distintivos⁹, no conservan semejanzas susceptibles de generar confusión y/o riesgo de asociación en el consumidor.

En aplicación a las reglas generales de comparación, apreciando el conjunto marcario, pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la función diferenciadora y enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación, esta Delegatura encuentra que los signos confrontados no son similarmente confundibles.

3.2. Conexidad Competitiva

En atención a lo expuesto, al no existir riesgo de confusión y/o asociación entre los signos comparados en su configuración gramatical, no es necesario proceder con el análisis de la relación o conexidad competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los que identifica el signo opositor, pues nada obsta para que coexistan dos o varias marcas con algunas semejanzas en su configuración, pero donde los demás elementos que las conforman son absolutamente diferentes, así los productos por ellas amparados se encuentren descritos en la misma categoría del Nomenclátor Internacional de Niza, tal como sucede en el caso concreto.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente revocar la 96513 de 24 de noviembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	HIES- TOFER PLUS	G-C FARMA GRUPO COMERCIAL FARMACEUTIC O LTDA.	12184007	9	5	Marca	Registrada	13 jun. 2033
Mixta	MALTOFER	VIFOR (INTERNATION AL) AG, VIFOR (INTERNATION AL) LTD., VIFOR (INTERNATION AL) INC.	923185285	7	5	Marca	Registrada	02 jun. 2033



Ref. Expediente N° SD2025/0038978

ARTÍCULO 1: Revocar la decisión contenida en la Resolución 96513 de 24 de noviembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de:

Marca (Nominativa)

TOFERSAN

Para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases:

5: Productos farmacéuticos para uso humano.

De la Clasificación Internacional de Niza edición N° 12.

Titular:

GADOR S.A.
Calle Darwin 429
BUENOS AIRES DISTRITO FEDERAL
ARGENTINA

Vigencia:

Diez (10) años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente Resolución.

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar a GADOR S.A., parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 de marzo de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL