

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 27053

Ref. Expediente N° SD2025/0093737

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 15 de septiembre de 2025, la sociedad **Willow Pharma S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **TRANELITE (Nominativa)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1084 del 7 de noviembre de 2025, la sociedad **Laboratoires Delbert** presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“En suma, desde el punto de vista gramatical, la coincidencia en la estructura silábica, las vocales, las consonantes principales y la terminación final convierte a TRANELITE y THERALITE en signos altamente similares, cuya diferencia mínima y localizada no logra modificar la impresión global. Así, la variación puntual entre “HE” y “NA” resulta insuficiente para evitar que los signos sean confundibles, tanto fonética como visualmente.

Por todo lo anterior, desde el punto de vista gramatical, las marcas en conflicto resultan idénticas. En consecuencia, debe concluirse que la marca solicitada es susceptible de generar confusión y debe ser NEGADA, declarando la presente oposición como FUNDADA.

(...)

En otras palabras, la similitud fonética analiza la forma en cómo cada uno de los signos se pronuncia o sea escucha por el oído humano y es percibida por el cerebro. De ahí que para delimitar este criterio sea necesario enfocar el estudio en la sílaba tónica, las coincidencias en los lexemas y las terminaciones de cada signo y otras particularidades del caso que se trate.

En el presente caso, la similitud fonética entre TRANELITE y THERALITE es particularmente elevada porque ambos signos generan una impresión auditiva prácticamente idéntica al ser pronunciados. Esta coincidencia se explica por:

Su secuencia vocálica altamente similar, ya que ambos incorporan vocales distribuidas de manera casi paralela, lo que produce un flujo sonoro equivalente y una cadencia que el oído percibe como prácticamente la misma. Este patrón vocálico compartido contribuye de forma decisiva a que, más allá de pequeñas variaciones internas, la entonación general de los signos resulte uniformemente parecida,

Las consonantes que aportan la estructura y la fuerza fonética de cada palabra,

¹ 5: Productos farmacéuticos; preparaciones para uso médico; medicamentos. | Productos farmacéuticos; preparaciones para uso médico; medicamentos para el tratamiento antifibrinolítico, productos y preparaciones farmacéuticas para reducir o prevenir episodios hemorrágicos en el contexto de trastornos hiperfibrinolíticos; productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y medicamentos para mejorar la coagulación de la sangre.

Ref. Expediente N° SD2025/0093737

particularmente T, R, L y T, coinciden en ambos casos y se encuentran ubicadas en posiciones equivalentes dentro de la composición del signo. Esta columna vertebral consonántica común determina el esqueleto sonoro de las marcas y hace que su pronunciación siga un recorrido fonético casi idéntico. La presencia de estas mismas consonantes clave, repetidas en el mismo orden relativo, refuerza la percepción de que se trata de sonidos estrechamente relacionados.

(...)

Siendo así, las marcas emplean un énfasis fonético idéntico, por lo cual es altamente probable que un consumidor pueda llegar a asociar o confundir ambos signos, de suerte tal que al emplearse de manera conjunta los signos se identificarán así:

*TRANELITE // THERALITE // TRANELITE // THERALITE TRANELITE // THERALITE
// TRANELITE // THERALITE TRANELITE // THERALITE TRANELITE // THERALITE
TRANELITE // THERALITE // TRANELITE // THERALITE // TRANELITE // THERALITE*

Finalmente, la marca solicitada causa una impresión fonética semejanza a la que causa la marca opositora, al tener contar con la misma partícula final ("LITE") y, por ende, con la misma terminación ("E"), resultando claramente idénticas respecto de este aspecto.

Por lo tanto, el consumidor promedio, al escuchar las marcas no podrá distinguir entre ellas, ya que evocan una impresión fonética altamente parecida. Este tipo de coincidencia fonética puede generar confusión en el público consumidor, ya que puede inducir a error.

(...)

Aunque la clara similitud entre los signos y su coincidencia en la misma clase de productos bastarían para afirmar la existencia de riesgo de confusión, procederemos a realizar el análisis de conexión competitiva entre las marcas con el fin de establecer la clara conexidad competitiva entre estas.

Encontramos entonces que los productos identificados por ambas marcas son idénticos, toda vez que tanto la marca solicitada como la marca opositora amparan productos farmacéuticos de la clase 5, pertenecientes exactamente a la misma categoría del nomenclátor internacional.

La descripción detallada realizada por el titular de la marca solicitante, relativa a medicamentos y preparaciones para uso médico, incluyendo productos antifibrinolíticos, destinados a tratar o prevenir episodios hemorrágicos o mejorar la coagulación sanguínea, no altera esta realidad, pues todos estos bienes siguen siendo, en esencia, productos farmacéuticos. Por su parte, la marca opositora también distingue productos farmacéuticos, medicinales e higiénicos, lo cual abarca e incluye plenamente los productos de la solicitante, compartiendo naturaleza, función, finalidad terapéutica, canales de comercialización y público objetivo.

En este sentido, no existe entre los productos una relación meramente potencial o indirecta que requiera ser evaluada mediante los criterios de razonabilidad, complementariedad o sustituibilidad, toda vez que la identidad es directa y evidente: ambos signos designan exactamente el mismo tipo de bienes farmacéuticos. Por esta razón, coincidencia en la naturaleza esencial de los productos es suficiente para establecer la identidad de estos."

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Willow Pharma S.A.S**, no dio respuesta a la oposición.

Ref. Expediente N° SD2025/0093737

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o 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

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. (...).

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0093737

de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	THERALITE	LABORATOIRES DELBERT	921737355	7	5	Marca	28/02/2032	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
TRANELITE	THERALITE

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴:

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

2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.⁵ Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**, **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.⁶

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

⁴ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

⁵ RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais

⁶ RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposición a lexema, **morfema** gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.

Ref. Expediente N° SD2025/0093737

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

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

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

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

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...).⁷

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados TRANELITE / THERALITE presentan cierta semejanza, al compartir algunas partículas, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales del orden gramatical (**TRANELITE** / **THERALITE**) que generan que al ser pronunciados, transcritos y visualizados produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Las marcas analizadas no son confundibles entre sí. En efecto, al ser pronunciadas por el consumidor **TRANELITE** / **THERALITE**, el sonido que producen no resulta similar, debido a que no comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto y mucho menos su efecto sonoro, debido a que el sonido que genera la pronunciación de la raíz “TRANE” es totalmente diferente al sonido que genera la pronunciación de la raíz “THERA”.

En el plano ortográfico, los signos confrontados presentan distintas cadenas consonánticas debido a que las marcas objeto de confrontación presentan diferentes cadenas consonánticas, vocálicas y silábicas (**TRANELITE** / **THERALITE**). Así, la coincidencia en algunas letras no puede ser precepto de negación de los signos, comoquiera que los elementos adicionales que los conforman permiten su fácil diferenciación.

Cabe señalar que, los vocablos **TRANELITE** / **THERALITE** se consideran diferenciables para el consumidor medio, ya que las letras añadidas por la opositora ofrecen una primera impresión diversa, máxime teniendo en cuenta que las marcas farmacéuticas se caracterizan por tener en común algunos prefijos, sufijos o vocablos que se asocian a los principios activos que componen el fármaco⁸.

⁷ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

⁸

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	NUTRILITE BEST OF NATURE. BEST OF SCIENCE.	Alticor Inc.	13121333	10	5, 29, 30, 32	Marca	Registrada



Ref. Expediente N° SD2025/0093737

Lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que 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, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Laboratoires Delbert**.

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **TRANELITE (Nominativa)**.

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

5: Productos farmacéuticos; preparaciones para uso médico; medicamentos. | Productos farmacéuticos; preparaciones para uso médico; medicamentos para el tratamiento antifibrinolítico, productos y preparaciones farmacéuticas para reducir o prevenir episodios hemorrágicos en el contexto de trastornos hiperfibrinolíticos; productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y medicamentos para mejorar la coagulación de la sangre.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular : Willow Pharma S.A.S
Carrera 50 # 50 - 14 Piso 12 Edificio Banco Popular
Medellin Antioquia
Colombia

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

Nominativa	ULTRALITE	TQ BRANDS S. DE R. L.	10087255	9	5	Marca	Registrada
Mixta	DERMAELITE	LABORATORIO DERMAELITE SAS	SD2023/0080953	12	3, 5	Marca	Registrada
Nominativa	SATELLITE	UPL COLOMBIA S.A.S.	15111908	10	5	Marca	Registrada
Nominativa	NEUROLITE	LANTHEUS MEDICAL IMAGING, INC.	94008910	7	5	Marca	Registrada
Nominativa	TECHNELITE	LANTHEUS MEDICAL IMAGING, INC.	09003630	9	5	Marca	Registrada
Nominativa	NUTRILITE	ALTICOR INC	923382205	7	5	Marca	Registrada



Ref. Expediente N° SD2025/0093737

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

ARTÍCULO 4: Notificar a la sociedad **Willow Pharma S.A.S**, solicitante del registro y a la sociedad **Laboratoires Delbert**, 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 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS