

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 29144

Ref. Expediente N° SD2025/0104584

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 9 de octubre de 2025, C A Casyso GmbH, solicitó el registro de la Marca ROTEM sigma (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1082, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

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,

¹ 5: Productos de diagnóstico para uso médico.

10: Aparatos e instrumentos médicos; aparatos de medición y de diagnóstico para uso médico.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0104584

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Mixta	SIGMA ME	HANSEANDINA DEUTSCHLAND GMBH	SD2022/0081273	11	5	Marca	18 jul. 2033

•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° SD2025/0104584

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
ROTEM SIGMA	

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, con respecto a la comparación entre marcas nominativas y mixtas, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Frente al antecedente mixto **SIGMA ME**, esta Dirección observa que, bajo el cotejo sucesivo y la apreciación de conjunto, ambos signos comparten íntegramente la partícula **SIGMA**, ubicada además en una posición de alto impacto distintivo dentro de cada expresión. En **ROTEM SIGMA**, dicho vocablo ocupa el segundo lugar y constituye la terminación del conjunto; en **SIGMA ME**, aparece al inicio, conservando plena individualización. Tal coincidencia en una unidad denominativa exacta, de cinco letras, con idéntica secuencia gráfica, estructura y composición vocálica, proyecta una cercanía visual relevante, máxime cuando el componente mixto, en ausencia de elementos gráficos de entidad prevalente acreditados en el expediente, no desplaza la aptitud distintiva del elemento denominativo.

En el plano fonético, se advierte que la pronunciación de ambos signos converge de manera marcada en la voz **SIGMA**, la cual se articula de forma idéntica en español, con igual



Ref. Expediente N° SD2025/0104584

secuencia de fonemas, mismo ritmo bisílabo y semejante fuerza sonora. Aunque ROTEM SIGMA incorpora un elemento adicional al inicio y SIGMA ME añade una partícula breve al final, lo cierto es que la coincidencia plena en SIGMA concentra la recordación auditiva y facilita que el consumidor retenga y reproduzca oralmente ese segmento común como referente principal del signo, generándose una proximidad sonora susceptible de inducir asociación.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Productos de diagnóstico para uso médico.

10: Aparatos e instrumentos médicos; aparatos de medición y de diagnóstico para uso médico.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. SD2022/0081273.

(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.

Conexidad, en virtud de la identidad de naturaleza y finalidad, entre los productos de la clase 05 objeto de comparación.

Esta Dirección encuentra que existe una relación funcional o de propósito entre los productos que el signo objeto de registro pretende identificar y los que la marca

⁴ 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° SD2025/0104584

previamente registrada ya reivindica. En ese sentido, no deviene necesario realizar un examen de conexidad competitiva entre las coberturas relacionadas por ambos signos, pues el riesgo de confusión se desprende de la relación que existe entre su misma naturaleza y propósito de uso.

Si bien el signo objeto de registro pretende identificar productos que no son idénticos a la reivindicación de la marca antecedente, estos resultan conexos en naturaleza y, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso N.º 135-IP2004 acerca de 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 (...)”.

En ese sentido, tomando en cuenta la similitud que existe entre los signos comparados, resulta necesario que los productos que estos identifiquen sean bastante disimiles en naturaleza para que sea procedente el registro de la marca solicitada y, en este caso, tenemos que las coberturas relacionadas están íntimamente conectadas pues en ambos casos se trata de productos para uso médico.

Análisis de conexidad competitiva entre los aparatos e instrumentos médicos de la clase 10 del signo solicitado y las preparaciones para uso médico de la clase 5 del signo antecedente, en virtud del criterio de complementariedad.

Esta Dirección observa que, para el caso concreto, el criterio aplicable es el de complementariedad, en tanto resulta el más específico para examinar la relación existente entre los aparatos e instrumentos médicos y las preparaciones para uso médico. En efecto, no se advierte, en principio, una relación de sustitución directa entre tales coberturas, pues no satisfacen idéntica necesidad mediante bienes intercambiables; sin embargo, sí se evidencia una vinculación funcional y de uso concurrente en el ámbito de la atención, tratamiento, diagnóstico, control y recuperación en salud, lo que permite apreciar una conexión competitiva desde su empleo conjunto dentro de la actividad médica y asistencial.

Conforme al entendimiento reiterado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la complementariedad se presenta cuando el uso, consumo o adquisición de determinados productos o servicios normalmente supone, favorece o se articula con el del otro, de manera que ambos concurren de forma conjunta o funcional dentro de la experiencia de compra o utilización. Bajo esta perspectiva, la conexidad surge cuando el consumidor medio puede advertir entre las coberturas una relación práctica, técnica o económica suficientemente estrecha, apta para generar la idea de que provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas.

Aplicado al presente asunto, se advierte que los aparatos e instrumentos médicos de la clase 10 y las preparaciones para uso médico de la clase 5 convergen de manera natural en el sector salud, toda vez que unos y otras suelen intervenir de manera articulada en procedimientos de prevención, diagnóstico, monitoreo, tratamiento o rehabilitación. En la realidad del mercado, numerosos dispositivos médicos requieren o se asocian al uso de sustancias, preparados, soluciones, agentes terapéuticos o insumos de uso médico para cumplir adecuadamente su finalidad, del mismo modo que diversas preparaciones médicas se administran, controlan, aplican o complementan mediante aparatos e instrumentos especializados. Desde la perspectiva del consumidor medio, especialmente aquel que participa en la adquisición de bienes del sector salud o que se enfrenta a ofertas

Ref. Expediente N° SD2025/0104584

vinculadas al ámbito médico, resulta verosímil considerar que ambos tipos de productos pueden integrarse dentro de una misma oferta empresarial especializada en soluciones médicas.

A ello se suma que tales coberturas suelen coincidir o aproximarse en sus canales de comercialización y distribución, al ser ofrecidas a través de establecimientos especializados del sector salud, distribuidores de insumos médicos, farmacias con líneas clínicas, proveedores hospitalarios, instituciones prestadoras de servicios de salud y plataformas de comercialización dirigidas al ámbito médico y asistencial. Igualmente, comparten medios de promoción orientados al mismo entorno profesional o institucional, se dirigen a públicos relacionados con la atención en salud, tales como profesionales médicos, clínicas, hospitales, laboratorios, pacientes y adquirentes especializados, y responden a hábitos de aprovisionamiento vinculados a necesidades terapéuticas o asistenciales concurrentes. Estos factores auxiliares, apreciados desde la óptica del consumidor medio, robustecen la existencia de conexidad competitiva en el caso examinado.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca ROTEM sigma (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por C A Casyso GmbH, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca ROTEM sigma (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por C A Casyso GmbH, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a C A Casyso GmbH, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Resolución N° 29144

Ref. Expediente N° SD2025/0104584

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 22 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS