

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 32411

Ref. Expediente N° SD2025/0111685

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 27 de octubre de 2025, PHARMALAB PHL LABORATORIOS S.A.S, solicitó el registro de la Marca Omulek (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1084, 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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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: Medicamentos; medicamentos para uso humano; medicamentos 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° SD2025/0111685

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	Estado	Vigencia
Mixta	AMULEK	AMULEK S.A.S	SD2022/0013344	11	3, 25	Marca	Registrada	08 nov. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

•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° SD2025/0111685

Omulek	
--------	--

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, 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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **Omulek / AMULEK** son similarmente confundibles en su conjunto, al realizar el análisis comparativo de acuerdo con establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia previamente citada.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce parcialmente la parte relevante del signo antecedente, concretamente las siguientes consonantes y vocales, a saber: “M-U-L-E-K” bajo el mismo orden y disposición.

Ahora bien, al pronunciar los vocablos OMULEK y AMULEK de manera sucesiva no simultánea generan un impacto sonoro símil, al estar integrados por igual número sílabas

Ref. Expediente N° SD2025/0111685

(3), tener igual sucesión consonántica “M-L-K” y similar vocálica “O-U-E” y “A-U-E”, sin que la variación de la vocal A por la O en la raíz sea derrotero diferenciador, pues dadas las similitudes denotadas es posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una variación de la marca que ya conoce.

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 y/o servicios 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 productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Medicamentos; medicamentos para uso humano; medicamentos para uso médico.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente

Productos

SD2022/0013344 (3): Bases de maquillaje; bases de maquillaje cremosas; bases de maquillaje en crema; bases de maquillaje líquidas; bases de maquillaje para la piel; cola de maquillaje para uso cosmético; fondo de maquillaje; fundación de maquillaje; kits de cosméticos que comprenden principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; kits de cosméticos que contienen principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; kits de maquillaje; kits de maquillaje que consisten principalmente en bases de maquillaje, rímeles, coloretes, brillos de labios y lápices de labios [sin incluir pinceles ni esponjas]; lápices de maquillaje; maquillaje; maquillaje [cosméticos]; maquillaje de teatro, a saber, sangre falsa; maquillaje para el cuerpo; maquillaje para el rostro; maquillaje para el rostro y el cuerpo; maquillaje para la cara; maquillaje para la cara y el cuerpo; maquillaje para la piel; maquillaje para los ojos; maquillaje para polveras; maquillaje teatral; maquillaje vendido en polveras; maquillajes de base; maquillajes de base en crema; maquillajes de ojos; maquillajes faciales; maquillajes

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° SD2025/0111685

para el teatro; mizu-oshiroi [bases de maquillaje líquidas]; neceseres de cosmética que comprenden principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; neceseres de cosmética que contienen principalmente máscara de pestañas, lápices de labios, lápices de cejas, maquillaje, fundación de maquillaje y brillos de labios; polvos de maquillaje; preparaciones de maquillaje para el rostro y el cuerpo; preparaciones de maquillaje para la cara y el cuerpo; productos cosméticos y de maquillaje; productos de maquillaje; sangre falsa [maquillaje de teatro]; sprays para fijar el maquillaje; tiza para maquillaje; cremas orgánicas de estiramiento facial; emulsiones faciales; emulsiones faciales de vitalidad; emulsiones faciales para uso cosmético; exfoliantes faciales; exfoliantes faciales y corporales no medicamentosos; exfoliantes faciales y corporales no medicinales; geles corporales y faciales [cosméticos]; granulados de limpieza facial; hidratantes faciales; hidratantes faciales [cosméticos]; hidratantes faciales de uso cosmético; jabones faciales; leches de limpieza facial; limpiadores cosméticos faciales; limpiadores faciales; limpiadores faciales [cosméticos]; limpiadores faciales [productos cosméticos]; lociones faciales; lociones faciales [cosméticos]; lociones faciales no medicadas; mascarillas faciales; mascarillas faciales [productos cosméticos]; mascarillas faciales cosméticas; mascarillas faciales de belleza; mascarillas faciales de carboncillo; mascarillas faciales de limpieza profunda; mascarillas faciales limpiadoras; mascarillas faciales para eliminar el exceso de sebo de la cara; mascarillas faciales para limpiar los poros; mascarillas faciales para tonificar la piel; mascarillas faciales para uso cosmético; mascarillas limpiadoras para faciales; papel secante facial [cosméticos]; papel secante facial para uso cosmético; parches de estiramiento facial para uso cosmético; parches de lifting facial para uso cosmético; paños desechables impregnados de compuestos limpiadores para uso facial; pintura facial; polvos faciales; polvos faciales [cosméticos]; polvos faciales blancos para uso cosmético; polvos faciales compactos; polvos faciales cosméticos; polvos faciales cosméticos de color blanco; polvos faciales en crema; polvos faciales en papel; polvos faciales para uso cosmético; polvos faciales sueltos; polvos faciales, a saber, papel revestido con polvo facial; preparaciones cosméticas de cuidado facial; preparaciones cosméticas de uso tópico para atenuar las arrugas faciales; preparaciones de cuidado facial; preparaciones de cuidado facial [cosméticos]; preparaciones exfoliantes faciales para uso cosmético; preparaciones faciales; preparaciones faciales [cosméticos]; sueros faciales; sueros faciales para uso cosmético; sueros para el lifting facial; tónicos clarificadores faciales; tónicos faciales; tónicos faciales [cosméticos]; tónicos faciales clarificantes; tónicos faciales revitalizantes; tónicos revitalizantes faciales; aceites destilados para el cuidado de belleza; cosméticos de belleza; cosméticos para tratamiento de belleza cosméticos para el cuidado de belleza; cremas bálsamos de belleza; cremas de belleza; cremas de belleza para el cuerpo; cremas de belleza para el rostro y el cuerpo; geles de belleza; leches de belleza; lociones de belleza; mascarillas de belleza; mascarillas de belleza para el cabello; mascarillas de belleza para el contorno de los ojos; mascarillas de belleza para las manos; preparaciones de cuidado corporal y de belleza para uso cosmético; preparaciones para cuidados corporales y de belleza; preparaciones

Ref. Expediente N° SD2025/0111685

para el cuidado del cuerpo y la belleza; preparaciones para el cuidado y la belleza personal; productos cosméticos y de belleza; sueros de belleza.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 3 y los productos de la clase 5 internacional (Razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que, aunque estamos ante productos que no están ubicados en la misma clase del nomenclador internacional, existe la posibilidad de que los medicamentos para uso humano sean ofrecidos por el mismo empresario que se dedica a productos cosméticos, determinando la eventualidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes. Configurándose así el riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

Aunado a lo anterior, los medicamentos y los cosméticos, pueden compartir los mismos canales de comercialización, promoción y publicidad, configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos donde se comercialicen ambos tipos de productos, generando con esto la equivocada noción de que se trata de productos que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación de la marca ya registrada.

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 Omulek (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por PHARMALAB PHL LABORATORIOS S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a PHARMALAB PHL LABORATORIOS S.A.S, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma

⁵ 5: Medicamentos; medicamentos para uso humano; medicamentos para uso médico.

Resolución N° 32411

Ref. Expediente N° SD2025/0111685

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.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 30 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS