

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 32683

Ref. Expediente N° SD2025/0124089

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 noviembre de 2025, SP ACCURE LABS PRIVATE LIMITED, solicitó el registro de la Marca GEMCIT SPAL -P (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087, 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 farmacéuticos de uso humano.

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° SD2025/0124089

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 marcas previamente registradas y solicitadas

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 /solicitud
Mixta	SPTREX	NEXT PHARMA SOURCING S.A.S.	SD2025/0122187	12	5	Marca	Bajo Examen de Fondo	Solicitada el 24 de noviembre de 2025
Nominativa	GEMCIN	PROCAPS S.A.	08130999	9	5	Marca	Registrada	30 de junio de 2029
Nominativa	GEMVIT	HIGEA FARMACEUTICA S A S	04088189	8	5	Marca	Registrada	31 de octubre de 2027

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

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° SD2025/0124089

GEMCIT SPAL-P 	SPTREX  GEMCIN, GEMVIT
--	---

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 observa que el elemento nominativo del signo solicitado GEMCIT SPAL - P es, de los antecedentes marcarios GEMCIN / GEMVIT es preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir una determinada serie de bienes o prestaciones en el mercado protegidos con estas marcas. En efecto los signos son confundibles, al presentar características ortográficas y fonéticas en común así:

El signo solicitado GEMCIT SPAL -P frente al antecedente marcario GEMVIT presenta coincidencia ortográfica en el elemento GEMCIT/ GEMVIT donde la composición nominativa GEMCIT SPAL P reproduce el elemento inicial en común “GEM”, el cual se reproduce íntegramente en ambos signos y establece un patrón gráfico coincidente desde el inicio de la denominación. Asimismo, las terminaciones CIT y VIT comparten una estructura cercana, compuesta por tres caracteres, iniciados por consonante C/V respectivamente y coincidencia finalizados en “IT”, si bien la variación consonántica C/V comporta diferencia la proximidad estructural y de impresión en la mayor parte de la estructura G-E-M-I-T. En consecuencia, el consumidor medio, al efectuar una lectura rápida y sucesiva, no suele descomponer los elementos que integran la marca, sino que retiene su impresión visual de conjunto, lo que facilita la asociación entre los signos y aumenta el riesgo de confusión.

Ref. Expediente N° SD2025/0124089

Desde el punto de vista fonético, GEMCIT y GEMVIT presentan una pronunciación muy similar, que puede dividirse en dos sílabas cortas: GEM-CIT y GEM-VIT. En ambos casos, la primera sílaba “GEM” es idéntica y constituye el inicio sonoro más perceptible, mientras que la segunda sílaba es breve y de pronunciación rápida (“CIT” / “VIT”), lo que produce un ritmo casi igual al ser pronunciadas. Aunque existe una diferencia en el sonido inicial de la segunda sílaba (C/V), ambas terminan en “-IT”, con un cierre corto y seco, por lo que la variación resulta poco perceptible en una escucha normal. En consecuencia, al oírse de forma sucesiva, las dos denominaciones generan una impresión auditiva muy cercana para el consumidor medio, quien no suele analizar los sonidos por separado, sino retener la sonoridad general, lo que incrementa el riesgo de confusión.

El segundo signo hallado de oficio es también de naturaleza nominativo y se denominan GEMCIN. Se observa que la marca solicitada mantiene cercanía sonora con esta marca (GEM-CIT vs GEM-CIN) toda vez que las expresiones mantienen el mismo número de sílabas e incluyen el componente GEMC, situación que hace que las palabras fonéticamente sean similares, lo cual puede hacer incurrir en error a los consumidores.

Por otro lado, los signos enfrentados, GEMCIT SPAL -P y GEMCIN presentan una coincidencia ortográfica relevante, toda vez que ambos comparten íntegramente la secuencia inicial “GEMCI”, lo que configura un patrón gráfico prácticamente idéntico en la mayor parte de la denominación. La diferencia se limita únicamente a la última letra (T / N), la cual ocupa una posición final y, por tanto, tiene menor impacto en la percepción visual global. En consecuencia, al realizar una lectura rápida y sucesiva, el consumidor medio no suele detenerse en ese detalle final, sino que retiene la impresión general del conjunto, lo que facilita la asociación entre los signos y aumenta el riesgo de confusión desde el punto de vista ortográfico.

Desde el punto de vista fonético, se advierte por esta Dirección que los signos enfrentados GEMCIT SPAL-P y GEMCIN presentan una marcada semejanza fonética en cuanto se pronuncian en dos sílabas cortas GEM-CIT y GEM-CIN, compartiendo de forma idéntica la primera sílaba “GEM”, que constituye el inicio sonoro más perceptible. La diferencia se ubica únicamente en la consonante final (T / N) de la segunda sílaba, mientras se mantiene el mismo arranque “CI”, lo que produce un sonido muy cercano y de rápida articulación. En consecuencia, al ser oídas de manera sucesiva, ambas denominaciones generan una impresión auditiva prácticamente similar para el consumidor medio, quien no suele analizar los sonidos finales de forma aislada, sino que retiene la sonoridad global, lo que incrementa el riesgo de confusión.

El elemento adicional “SPAL-P” presente en el signo solicitado no aporta suficiente carácter para neutralizar la similitud con los signos GEMCIN y GEMVIT, toda vez que el consumidor medio tiende a identificar y recordar las marcas por su elemento inicial, especialmente cuando este es el primero que se percibe al leer o pronunciar la denominación la expresión “SPAL-P” aparece en posición secundaria y carece de fuerza suficiente para desplazar la impresión dominante generada por la parte inicial en común previamente relacionada GEMCIT/GEMVIT/GEMCIN. Asimismo, la eventual presencia de elementos figurativos no resulta idónea para superar el riesgo de confusión, pues el público suele referirse a las marcas por su denominación verbal, que es la que permite solicitarlas, recordarlas y recomendarlas. En consecuencia, tanto el componente adicional como los posibles elementos gráficos no alteran la percepción global de cercanía entre los signos ni evitan que el consumidor establezca una asociación con las marcas previamente registradas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte del signo antecedente, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0124089

Por otro lado, esta Dirección observa que no se puede desconocer la relación existente en el componente grafico entre el signo solicitado GEMCIT SPAL -P y el previamente solicitado SPTREX en cuanto si bien existen diferencias en el elemento nominativo de los signos, la parte gráfica de los mismos resulta ser muy sobresaliente y tanto el signo solicitado como el signo antecedente incorporan la misma imagen con variaciones cromáticas, lo cual hará que el consumidor al ver ambos signos, los confunda o los asocie como provenientes del mismo origen empresarial por su impresión rápida y no analítica.

En efecto el signo previamente solicitado contiene el componente grafico:



Dicho elemento grafico se reproduce por el signo objeto de examen:



Desde el punto de vista gráfico, los signos presentan una composición visual altamente semejante, caracterizada por la disposición de esferas de colores con efecto de relieve ubicadas en posiciones análogas dentro del conjunto marcario. En ambos casos se repiten los mismos colores, verde, amarillo, fucsia y azul, manteniéndose correspondencia entre las esferas pequeñas y variando únicamente cuál de los colores ocupa la esfera de mayor tamaño: en el signo solicitado predomina el azul como esfera principal, mientras que en el otro lo hace el fucsia, intercambiándose respecto de las esferas menores. Esta alternancia cromática no resulta suficiente para generar una diferenciación clara, pues el patrón visual general presenta una misma paleta de colores, formas circulares, efectos de volumen y disposición agrupada. En consecuencia, la similitud en forma, disposición, colores y estilo de dichos elementos gráficos favorece que el público establezca una asociación entre los signos, manteniéndose el riesgo de confusión.

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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0124089

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Productos farmacéuticos de uso humano.

Los signos previamente registrados y el previamente solicitado identifican:

Expedientes	Productos
-------------	-----------

SD2025/0122187	Clase 5: Productos farmacéuticos de uso humano.
----------------	---

08130999	Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.
----------	---

04088189	Clase 5: Productos farmacéuticos de uso humano.
----------	---

Conexidad competitiva entre productos de la misma clase 5 internacional Niza

Se advierte por esta Dirección en cuanto a la conexidad competitiva, una identidad directa entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado “*productos farmacéuticos de uso humano*” en la clase 5 y aquellos amparados por los antecedentes citados. En efecto, respecto del expediente SD2025/0122187, previamente solicitado, se protege exactamente la misma categoría de productos farmacéuticos de uso humano, configurándose una coincidencia plena. De igual manera, el registro 04088189 distingue igualmente productos farmacéuticos de uso humano, lo que implica identidad absoluta en cuanto a naturaleza, finalidad y público consumidor. Finalmente, el registro 08130999, si bien describe una lista más amplia de productos en la clase 5, incluye expresamente productos farmacéuticos, los cuales comprenden los de uso humano, configurándose también una relación de identidad en este aspecto. En consecuencia, los signos enfrentados concurren en el mismo mercado, satisfacen las mismas necesidades terapéuticas y se dirigen al mismo público, lo que establece una conexidad competitiva directa y refuerza el riesgo de confusión siendo idénticos sin necesidad de entrar en un análisis de mayor profundidad.

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,

(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° SD2025/0124089

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca GEMCIT SPAL -P (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por SP ACCURE LABS PRIVATE LIMITED, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a SP ACCURE LABS PRIVATE LIMITED, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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

⁵ 5: Productos farmacéuticos de uso humano.