

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 40482

Ref. Expediente N° SD2025/0110839

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 24 de octubre de 2025, HETERO LABS LIMITED, solicitó el registro de la Marca VADIPRO (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. 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 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: PRODUCTO FARMACÉUTICO PARA EL TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DE LA ANGINA DE PECHO CRÓNICA EN ADULTOS CON ENFERMEDAD CORONARIA; PRODUCTO FARMACÉUTICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA.

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° SD2025/0110839

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

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
Nominativa	VADIEN	COMPañÍA CALIFORNIA S.A.	SD2019/0004646	11	5	Marca	Registrada	17 sept. 2029
Nominativa	VADIRAL	LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.	03110348	8	5	Marca	Registrada	19 oct. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
VADIPRO	VADIEN VADIRAL

•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° SD2025/0110839

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de 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. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Análisis comparativo

Es pertinente mencionar que esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos marcarios, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas las que usaría para pedir los productos solicitados o protegidos con éstos.

En efecto, esta Dirección encuentra que los signos VADIPRO / VADIEN / VADIRAL, analizados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes ortográficas y fonéticas susceptibles de inducir en error al público consumidor.

Dicho esto, es posible determinar que el signo solicitado VADIPRO presenta similitudes ortográficas respecto de las marcas previamente registradas VADIEN y VADIRAL, en la medida en que todos los signos coinciden en la secuencia inicial “VADI”, la cual constituye el elemento predominante y distintivo dentro de las denominaciones comparadas.

Ahora bien, desde la perspectiva fonética, al ser articuladas las denominaciones VADIPRO / VADIEN / VADIRAL, se advierte que todas generan un impacto sonoro similar en torno a los fonemas predominantes /va-di/, que estructuran la raíz inicial de los signos confrontados. En tal sentido, la variación introducida por el fonema final /pro/ no resulta suficiente para diluir su parecido fonético, al tratarse de una partícula común para la clase 5 internacional y manteniéndose una impresión sonora semejante derivada de la coincidencia en la secuencia inicial “VADI”, lo que puede inducir al público consumidor a percibir los signos como una variación o innovación de las marcas previamente registradas.

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 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 servicios⁴.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0110839

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 5: Producto farmacéutico para el tratamiento sintomático de la angina de pecho crónica en adultos con enfermedad coronaria; producto farmacéutico para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2019/0004646

Clase 5: Productos farmacéuticos para uso humano o veterinario, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico humano o veterinario, complementos nutricionales para seres humanos o animales, productos para eliminar parásitos o animales dañinos.

Expediente 03110348

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.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 5 internacional de los expedientes SD2019/0004646 y 03110348 – Criterio de razonabilidad

Esta Dirección observa que el signo solicitado pretende distinguir en la clase 5 productos tales como *“producto farmacéutico para el tratamiento sintomático de la angina de pecho crónica en adultos con enfermedad coronaria”* y *“producto farmacéutico para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica”*, mientras que los signos previamente registrados amparan en la misma clase productos consistentes en *“productos farmacéuticos para uso humano o veterinario, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico humano o veterinario, complementos nutricionales para seres humanos o animales, productos para eliminar parásitos o animales dañinos”* y *“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”*.

En tal contexto, del análisis de las coberturas confrontadas se advierte que es posible que los productos en cuestión sean ofrecidos por un mismo empresario, configurándose la posibilidad de que el consumidor incurra en falsas asociaciones, en la medida en que los productos específicamente destinados al tratamiento de patologías cardiovasculares constituyen una categoría comprendida dentro del ámbito general de los productos farmacéuticos para uso humano.

(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 (dentrífico) 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° SD2025/0110839

Por su parte, el público consumidor, al momento de adquirir productos tales como *“producto farmacéutico para el tratamiento sintomático de la angina de pecho crónica en adultos con enfermedad coronaria”* y *“producto farmacéutico para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica”*, en coexistencia con productos como *“productos farmacéuticos para uso humano o veterinario”* y *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”*, puede asumir que estos provienen de un mismo origen empresarial, considerando que se trata de medicamentos que pertenecen al mismo sector farmacéutico y que habitualmente son desarrollados, fabricados y comercializados por laboratorios especializados en distintas líneas terapéuticas.

De igual forma, tales productos suelen comercializarse a través de canales coincidentes, tales como farmacias, droguerías, hospitales, clínicas, distribuidores farmacéuticos y establecimientos especializados en productos para la salud, lo que incrementa la posibilidad de que el consumidor incurra en error respecto de su procedencia empresarial.

Por lo tanto, bajo el criterio de razonabilidad, se concluye que existe conexidad competitiva entre los productos de la clase 5 analizados, configurándose un riesgo de confusión o de asociación respecto de su origen empresarial.

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 VADIPRO (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por HETERO LABS LIMITED, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a HETERO LABS LIMITED, 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.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 28 de mayo de 2026

⁵ 5: PRODUCTO FARMACÉUTICO PARA EL TRATAMIENTO SINTOMATICO DE LA ANGINA DE PECHO CRÓNICA EN ADULTOS CON ENFERMEDAD CORONARIA; PRODUCTO FARMACÉUTICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA.

Ref. Expediente N° SD2025/0110839



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS