

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42047

Ref. Expediente N° SD2025/0090401

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 18 de septiembre de 2025, LABORATORIOS MEDICAL SYSTEM SAS, solicitó el registro de la Marca **PRUS-T** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1085, 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 30: Alimentos a base de avena.

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° SD2025/0090401

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
Mixta	PROST	THE PUB S.A.S.	SD2021/0091975	11	32, 43	Marca	Registrada	6/06/2032
Mixta	PROS- LIN	SANDRA SALAZAR	16034148	10	5,30	Marca	Registrada	6/04/2027

•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° SD2025/0090401

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le corresponde a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro “**PRUS-T**” se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En ese contexto, se evidencia confundibilidad ortográfica entre el signo solicitado “**PRUS-T**” y el antecedente PROST, lo cual se aprecia en la similar extensión y composición derivada de las consonantes P-R-S-T, que junto a las vocales intermedias (U/O) configuran la dimensión característica entre los signos analizados y que dificulta que el consumidor individualice con claridad el signo pretendido. Sin que la variación de la vocal intermedia (U / O), así como la adición del guion (-) eliminen las equivalencias relevantes evidenciadas.

Aunado a lo anterior, las similitudes evidenciadas se ven reforzadas en el campo fonético, en tanto, el patrón sonoro entre PRUS-T y PROST, es altamente coincidente debido a los fonemas que lo integran, que a su vez, ocasionan una cadencia rítmica con acentuación



Ref. Expediente N° SD2025/0090401

equivalente y breve en ambos conjuntos analizados, lo cual conduce a que el consumidor no individualice con precisión el signo solicitado o lo considere como variación de la marca amparada. Sin que la variación de la vocal intermedia (U / O), la adición de la consonante final “T” y el guion (-) eliminen la confundibilidad encontrada.

De otra parte, se encuentra confundibilidad ortográfica con el antecedente PROS- LIN, debido a que el signo solicitado contiene parcialmente el elemento relevante del signo antecedente, lo cual se observa en la similitud de la secuencia consonántica P-R-S que junto a la vocal (U) / (O) configuran la dimensión característica y común entre (PRUS) / (PROS) que dificulta la individualización del signo pretendido por parte del consumidor, sin que la variación de la vocal intermedia (U / O), como la adición de la consonante final “T” y el guion (-) eliminen las equivalencias relevantes evidenciadas.

En ese orden de ideas, es factible determinar que las equivalencias en las partículas comunes generan coincidencias en los fonemas P/R/U/S -T / – P/R/O/S, sin que el guion (-) y el cierre con “T” reste o neutralice la proyección sonora común, producto de la cadena fonética que generan cada uno de los sonidos similares (P/R/U/S / P/R/O/S), de lo cual, se configura la confundibilidad en el campo auditivo durante el proceso de comunicación verbal y en la percepción auditiva por parte del consumidor que, a su vez, conlleva que no individualice el signo solicitado, o que lo perciba como una variante del antecedente.

En ese sentido, resulta relevante mencionar que la confundibilidad recae en el elemento nominativo preponderante en los conjuntos marcarios cotejados, 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, lo cual genera la confundibilidad evidenciada.

Por lo anterior, la incorporación de elementos gráficos en el signo solicitado, consistentes en un diseño común con denominación estilizada que incluye el vocablo coincidente, junto con la reivindicación de colores, no resulta suficiente para sustentar su diferenciación frente a los signos que gozan de protección marcaria. Por el contrario, dichas características refuerzan las similitudes previamente señaladas y podrían llevar al consumidor promedio a pensar equivocadamente que se encuentra ante una variación gráfica de las marcas que ya conocen.

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 (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.

Ref. Expediente N° SD2025/0090401

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 30: Alimentos a base de avena.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2021/0091975 clase 32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Clase 43: Servicios de restaurante, bar, cafetería.

Expediente 16034148 clase 30: cereales, especias, condimentos, miel de abeja, propoleo, jarabe de melaza.

Conexión competitiva entre los productos solicitados en la clase 30 y los productos de la clase 30 del antecedente 16034148 (Razonabilidad)

En este caso se observa conexión competitiva por razonabilidad entre los productos solicitados en la clase 30, consistentes en “*alimentos a base de avena*”, y los protegidos por el antecedente en la misma clase, particularmente “*cereales*”. En efecto, se encuentran vinculados dentro de la misma industria alimenticia y comparten finalidades orientadas al consumo. De conformidad con lo anterior, en la práctica del mercado es habitual que un mismo empresario elabore o comercialice ambas categorías de productos bajo una misma marca, integrándolos dentro de una línea de alimentos. Por ello, el consumidor puede razonablemente considerar que las coberturas confrontadas provienen de un mismo origen empresarial.

En ese sentido, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que los vinculan para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de considerarlos como provenientes de un mismo origen empresarial

Adicionalmente, dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 30 del signo solicitado y los productos de la clase 32 del antecedente (Razonabilidad)

Al verificar las coberturas relacionadas se observa conexión competitiva por razonabilidad entre los productos solicitados de la clase 30 como “*alimentos a base de avena*” y los previamente amparados en la clase 32, como “*bebidas a base de frutas y siropes*”; debido a que ambas coberturas convergen en la industria de alimentos orientados al consumo

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° SD2025/0090401

humano, por lo cual, se trata de productos susceptibles de ser elaborados y comercializados por el mismo agente económico o empresario.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección evidencia que los signos confrontados, si bien pertenecen a diferentes clases, tienen finalidades industrialmente relacionadas, por lo cual resulta razonable que el consumidor los asocie de manera errónea con un mismo origen empresarial.

Adicionalmente, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de un evidente riesgo de confusión.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 30 del signo solicitado y los servicios de la clase 43 del antecedente (Razonabilidad)

De igual forma, existe conexión competitiva por razonabilidad entre los productos de la clase 30 correspondientes a *“alimentos a base de avena”*, y los servicios de la clase 43 relativos a *“servicios de restaurante y cafetería”*; debido a que ambas coberturas convergen en la industria alimenticia dentro del sector gastronómico. En efecto, es usual que restaurantes y cafeterías incluyan dentro de su portafolio *“alimentos a base de avena”*, por lo cual, tanto los productos como los servicios analizados suelen ser ofrecidos por un mismo empresario o agente económico dentro del sector gastronómico, lo que conlleva a que el consumidor los considere como provenientes de un mismo origen empresarial.

En ese sentido, dado el tipo de establecimientos en los que se ponen a disposición tanto los productos como los servicios, así como la forma en los se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación, puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único 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 **PRUS-T** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por LABORATORIOS MEDICAL SYSTEM SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 30: Alimentos a base de avena.

Ref. Expediente N° SD2025/0090401

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a LABORATORIOS MEDICAL SYSTEM SAS, 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 5 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS