

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 97295

Ref. Expediente N° SD2025/0042669

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 7 de mayo de 2025, **BHARAT SERUMS AND VACCINES LIMITED**, solicitó el registro de la Marca **ASPORELIX** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069, **AVALON PHARMACEUTICAL S.A.** presentó oposición con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior y Literal b) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con un nombre o enseña comercial.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

(...) En este caso se advierte una similitud fonética entre los elementos “AX” y “AS”, la cual podría generar confusión en el público consumidor. Adicionalmente, se observa una notable semejanza gráfica entre los signos, ya que ambos incorporan letras encerradas en círculos con una disposición y paleta de colores similares a la marca previamente registrada por Avalon.

Esto debido a la evidente reproducción y similitud ortográfica, fonética y conceptual que existe entre el signo solicitado y aquellos registrados, protegidos y de la titularidad de AVALON PHARMACEUTICAL S.A.; así como la conexidad competitiva y los posibles riesgos de confusión que podrían generarse respecto del origen empresarial de los productos sobre la marca que se pretende registrar y los de mi representada en atención a que comparte los mismos productos protegidos bajo la clasificación número 5 de la clasificación de Niza.

(...) Los signos de mi representada se caracterizan por el uso de la expresión “AXPIRA”, por lo que admitir el registro de una expresión tal como “ASPORELIX” sería completamente contrario a los intereses de mi representada, y de los consumidores en el mercado, dados los riesgos de confusión inminentes derivados de la coexistencia de ambos signos. Estas expresiones no cuentan con elementos distintivos suficientes y por el contrario, el signo pretendido reproduce casi en su totalidad el signo previamente registrado por mi representada.

(...) a. Ambos signos incorporan un elemento gráfico curvo, compuesto por líneas o trazos que envuelven parcialmente la denominación, lo cual proyecta una idea de fluidez, movimiento y dinamismo, características comunes en el diseño marcario del sector farmacéutico, pero que, vistas en conjunto, refuerzan la asociación visual entre los signos.

b. Se emplea en ambos casos una tipografía sans serif, estilizada, moderna y de trazo limpio, lo cual, unido al uso predominante de tonos azules y verdes, configura una estética visualmente cercana.

c. Los colores y la forma de presentación gráfica en este tipo de productos

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

Ref. Expediente N° SD2025/0042669

influyen notablemente en la percepción del consumidor medio, quien puede no detenerse a hacer un análisis detallado del conjunto marcario, especialmente en contextos de adquisición rápida o por recomendación profesional (ej. prescripción médica).

d. Aunque los elementos gráficos no son idénticos, sí comparten una estructura compositiva global similar, donde la denominación ocupa el centro y está flanqueada o acompañada de formas curvas envolventes. Este paralelismo gráfico refuerza el riesgo de asociación, sobre todo cuando los signos son percibidos de forma fragmentaria o superficial en etiquetas, empaques o materiales promocionales.

(...) Desde el punto de vista ortográfico:

- Ambas expresiones tienen entre siete y nueve letras, comienzan por la vocal “A” y presentan una construcción fonética consonante-vocalconsonante similar.*
- Coinciden en letras claves como “P”, “R” e “I”, que se ubican en posiciones semejantes dentro de la palabra, lo que acentúa su semejanza al momento de ser leídas o escritas.*
- La secuencia “PIR” presente en AXPIRA coincide fonéticamente con la parte central de ASPORELIX (“POR” + “ELIX”), lo que genera un efecto de semejanza auditiva y morfológica.*

(...) Desde el punto de vista fonético:

- La comparación entre los primeros fonemas de ambos signos —“AX” y “AS”— pone en evidencia que su sonoridad es prácticamente indistinguible, especialmente en contextos orales. La letra “X”, en español, suele pronunciarse como una combinación de sonidos similares a “KS” o “S”, lo cual se aproxima fonéticamente a la pronunciación del dígrafo “S”.*
- Por tanto, las expresiones AXPIRA y ASPORELIX comparten un sonido inicial casi idéntico, percibido por el consumidor con atención media como equivalente o relacionado.*
- Esta similitud se amplifica al considerar que ambas marcas se insertan en el sector farmacéutico, donde las decisiones de compra, recomendación o prescripción pueden estar mediadas por la oralidad (médicos, farmacéuticos, dependientes de farmacia), y donde una confusión fonética puede derivar en errores graves para el consumidor.*

(...) Conforme a lo anterior, la construcción y terminación de ambas expresiones genera una asociación farmacéutica evidente. Al no poseer un significado concreto, el consumidor forma una imagen conceptual de marca, basada en la sonoridad y la estética, lo cual potencia el riesgo de asociación equivocada entre los productos.

(...) Sobre esta cuestión, se debe tener en cuenta que la empresa AVALON PHARMACEUTICAL S.A. se dedica, entre otras, a la comercialización de productos farmacéuticos y medicamentos registrados en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza. Respecto de esta misma clasificación se pretende registrar el signo “ASPORELIX” frente a productos de la misma naturaleza, lo cual elimina cualquier duda respecto de la existencia de conexidad competitiva en razón de la intercambiabilidad de productos registrados en una misma clasificación.

(...) En el caso concreto, es altamente probable que un consumidor promedio confunda el origen empresarial a la hora de encontrarse con un signo distintivo tentativamente llamado “ASPORELIX”, siendo que una expresión prácticamente idéntica, como lo es “ASPORELIX” además de generar confusión en su aspecto, al ser los dos signos rodeados de colores verdes y azules, que pueden darle a entender al consumidor que provienen del mismo titular

Ref. Expediente N° SD2025/0042669

Que dentro del término concedido para tal efecto, **BHARAT SERUMS AND VACCINES LIMITED**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) En el caso en concreto, es evidente que el elemento que predomina en la Marca Solicitada y en la Marca Registrada es el elemento denominativo pues:

i) Respecto de la ubicación del elemento gráfico: En ambos signos, el elemento gráfico se ubica como un complemento del texto (por encima o alrededor de la primera letra), sin ocupar el centro del conjunto ni desplazar el protagonismo del término denominativo, que es el elemento principal de lectura y recordación.

ii) Respecto de los trazos del elemento gráfico: Los trazos del gráfico en ambas marcas son finos y curvos, sin un peso visual significativo frente al grosor y tamaño regular de las letras que componen el elemento denominativo. Esto refuerza que el impacto principal del signo provenga del texto y no del componente gráfico.

iii) Respecto del tamaño del elemento gráfico: En ambos signos, el elemento gráfico es claramente menor en proporción al elemento denominativo, y cumple una función meramente decorativa o complementaria. Las denominaciones “ASPORELIX” y “AXPIRA” ocupan el centro del conjunto marcario y dominan visualmente la composición, siendo los elementos que captan la atención inmediata del consumidor.

iv) Respecto del color del elemento gráfico: Si bien el gráfico emplea tonalidades en azul y verde, los colores son similares a los del texto y no generan un contraste lo suficientemente fuerte como para desviar la atención del elemento denominativo, el cual destaca por su posición central y por ser el principal medio de identificación de la marca en el mercado.

(...) Así, aun cuando ambos signos incluyen un componente gráfico con trazos curvos y colores similares, este cumple una función meramente complementaria o decorativa, pues no genera un concepto propio ni posee un relieve o notoriedad que pueda desplazar el peso del elemento denominativo. En consecuencia, la recordación y la capacidad distintiva de los signos comparados recaen principalmente en las expresiones “ASPORELIX” y “AXPIRA”, por ser los elementos que captan la atención del consumidor y permiten diferenciar el origen de los productos.

(...) En primer lugar, las denominaciones “ASPORELIX” y “AXPIRA” difieren en su longitud y estructura: la Marca Solicitada está compuesta por 9 letras y 4 sílabas (As-po-re-lix), mientras que la Marca Registrada se compone de 6 letras y 3 sílabas (Ax-pi-ra), del mismo modo, no tienen raíces o terminaciones comunes. Estas diferencias generan una impresión completamente distinta, lo que impide que el consumidor perciba los signos como similares al momento de leerlos o recordarlos.

En segundo lugar, al analizar la secuencia de vocales y consonantes que conforman cada signo, se evidencia una estructura totalmente diferente. La Marca Solicitada presenta una composición alternada entre vocales y consonantes (A-S-P-O-R-E-L-I-X), por otro lado, la Marca Registrada inicia con una combinación de consonantes inusual (X-P), seguida de la terminación vocálica abierta (“RA”), que contrasta con la terminación consonántica (“LIX”) de la Marca Solicitada.

(...) Las secuencias “PIR” y “POR-ELIX” difieren tanto en composición gráfica como en orden y extensión, siendo que la primera combina una sola vocal intermedia (“I”), mientras que la segunda incorpora una doble alternancia de vocales (“O-E-I”) y consonantes, lo que genera una forma visual y una lectura

Ref. Expediente N° SD2025/0042669

completamente distintas.

(...) Se evidencia que, las denominaciones difieren en su estructura silábica y acentuación: la Marca Solicitada está compuesta por cuatro sílabas (As-po-re-lix) y acentúa la tercera ("RE"), mientras que la Marca Registrada se compone de tres sílabas (Ax-pi-ra) y acentúa la segunda ("PI"). Esta variación en la ubicación de la sílaba tónica altera de manera sustancial la cadencia y el ritmo de pronunciación, generando una percepción auditiva distinta para el consumidor medio. Del mismo modo, los sonidos iniciales ("AS" y "AX") y las terminaciones ("LIX" y "PIRA") son completamente disímiles.

Así mismo, teniendo en cuenta la realidad del mercado al que están enfocadas las marcas, en el contexto farmacéutico, donde las marcas suelen componerse de palabras de fantasía o de invención, las terminaciones distintas constituyen precisamente uno de los elementos que permiten a los profesionales de la salud y consumidores distinguir con claridad un producto de otro, evitando confusiones que podrían generar un "error grave". En consecuencia, las terminaciones "-LIX" y "-PIRA" adquieren un papel determinante en el cotejo marcario, al reforzar la distintividad y autonomía fonética de cada denominación.

(...) En el presente caso, la impresión fonética de la denominación "ASPORELIX" es más extensa y compleja que la de "AXPIRA", lo que le otorga una mayor eficacia distintiva y capacidad particularizadora para identificar un origen empresarial propio dentro de la Clase 5.

(...) En el análisis comparativo se observa que ambos signos incorporan figuras curvas y estilizadas en tonalidades azules y verdes, dispuestas en posiciones semejantes dentro del conjunto marcario. Sin embargo, dichos elementos -tanto los colores como las formas- constituyen recursos visuales genéricos y de uso común en el sector farmacéutico, particularmente dentro de la Clase 5, donde es habitual el empleo de figuras curvas, líneas segmentadas y gamas de azul y verde para representar conceptos asociados a bienestar, salud o movimiento. Tal como puede comprobarse en las imágenes anexas de otros signos registrados en esta clase, es frecuente encontrar composiciones con semicírculos, líneas curvas o figuras segmentadas en los mismos tonos, lo que demuestra su carácter descriptivo y su falta de originalidad.

(...) Para el caso de la Marca Registrada, la expresión "AXPIRA" podría generar en el consumidor una asociación conceptual con el verbo "aspirar", en razón de su similitud con dicha palabra, tal evocación remite directamente a una idea funcional o descriptiva dentro del ámbito farmacéutico -por ejemplo, un medicamento para aspirar o inhalar-, lo que limita su fuerza distintiva. Por el contrario, la denominación "ASPORELIX" es un término de fantasía, por lo que no lograría evocar ninguna asociación particular en el consumidor respecto de algún producto o servicio.

(...) Es importante destacar que, según el texto del Opositor, "AXPIRA" corresponde a un medicamento broncodilatador, mientras que "ASPORELIX" identifica un medicamento hormonal utilizado exclusivamente en tratamientos de fertilidad asistida

(...) Al analizar el grado de sustitución de los productos que ofrece la Marca Registrada según la Clasificación de Niza, se observa que, aunque ambas marcas se encuentran en la Clase 5, la posibilidad de sustitución es prácticamente inexistente atendiendo a los productos que identifican según la realidad del mercado. Por una parte, la Marca Solicitada identifica una inyección utilizada en tratamientos de fertilidad asistida, mientras que la Marca Registrada corresponde a un inhalador para el alivio de síntomas de asma y otras enfermedades respiratorias obstructivas.

Ref. Expediente N° SD2025/0042669

(...) Al analizar el criterio de complementariedad, se observa que la adquisición de uno de los productos no genera, de manera razonable, la necesidad de adquirir el otro. “ASPORELIX”, al ser una inyección destinada a regular la ovulación en tratamientos de fertilidad asistida, se utiliza en un contexto clínico especializado y bajo la supervisión de profesionales de la salud dedicados a la fertilidad. Por su parte, “AXPIRA”, como inhalador para el alivio de síntomas de asma y otras enfermedades respiratorias obstructivas, se destina a un tratamiento completamente diferente, dirigido a pacientes con condiciones respiratorias crónicas o episódicas.

(...) No existe riesgo de establecer conexidad competitiva entre los productos ofrecidos por la Marca Solicitada y la Marca Registrada por este criterio, pues, atendiendo a la realidad del mercado, el consumidor no cuenta con elementos que lo hagan pensar que los productos en cuestión provienen del mismo empresario. Sin embargo, atendiendo a la realidad del mercado, se observa lo siguiente:

Realidad del mercado	Marca Solicitada	Marca Registrada
Producto	Inyección utilizada en tratamientos de fertilidad asistida	Inhalador destinado al alivio de síntomas de asma y otras enfermedades respiratorias obstructivas.
Consumidor	Pacientes que requieren tratamiento especializado en fertilidad, generalmente bajo supervisión médica en clínicas especializadas..	Pacientes con enfermedades respiratorias, que pueden adquirirlo en farmacias o recibirlo bajo prescripción médica general.
Necesidades del consumidor	Regular la ovulación y mejorar la fertilidad mediante asistencia médica especializada.	Aliviar síntomas respiratorios y mejorar la respiración.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0042669

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², 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

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	AXPIRA	AVALON PHARMACEUTICAL S.A.	SD2018/0006096	11	5	Marca	Registrada	06 jul. 2031
Mixta	Axpira	AVALON PHARMACEUTICAL S.A.	13249050	10	5	Marca	Registrada	06 jun. 2034
Nominativa	AXPIRA	AVALON PHARMACEUTICAL S.A.	09017156	9	5	Marca	Registrada	30 sept. 2029

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.

•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° SD2025/0042669

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Los signos opositores
	  AXPIRA

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”⁴

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el

⁴ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016



Ref. Expediente N° SD2025/0042669

componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)"⁵*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁶ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento denominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a) ***Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.*** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) ***Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***

c) ***Se debe tener en cuenta 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.***

d) ***Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***

e) ***Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***

f) ***Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos."***⁷

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁸

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁶ "Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014".

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

⁸ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0042669

- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).⁹*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁰ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas

⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁰ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0042669

o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta 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.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”¹¹

Análisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por la expresión **ASPORELIX**, en una tipografía simple, con una doble media circunferencia sobre la vocal A inicial. Por su parte, las marcas fundamento de oposición, son de naturaleza mixta y nominativa, todas conformadas por la expresión **AXPIRA**, las mixtas con una triple circunferencia que contiene toda la expresión.

Esta Dirección observa que los signos comparados, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, contienen elementos particulares que generan que al ser percibidos, pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

En primer lugar cabe precisar que es el elemento nominativo de cada signo mixto el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado, conformado por el término **ASPORELIX**, difiere sustancialmente del elemento nominativo que caracteriza a las marcas previamente registradas: **AXPIRA**, toda vez que su configuración gramatical resulta distintiva como se observa a continuación:

El término **ASPORELIX** presenta una mayor extensión al estar conformado por 9 letras y pronunciarse en 4 sílabas, de las cuales ninguna presenta coincidencia con las marcas opositoras: **AS-PO-RE-LIX**. Adicionalmente, presenta su propia secuencia vocálica: **A-O-E-I**, la raíz **AS** y la especial terminación en **LIX**.

A diferencia de lo anterior, la expresión que caracteriza a los signos opositores: **AXPIRA**, contiene tan solo seis letras que se pronuncian en tres sílabas: **AX-PI-RA**, contiene como secuencia vocálica: **A-I-A**, la raíz **AX** y la terminación **RA**.

Así las cosas, de las anteriores diferencias gramaticales sobrevienen distinciones de tipo fonético. En efecto, al ser pronunciadas por el consumidor, el sonido que producen no resulta similar, debido a que no presentan coincidencias vocálicas, así como tampoco comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto.

¹¹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0042669

Por consiguiente, los signos confrontados presentan distintas cadenas vocálicas y consonánticas que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente. Así, la coincidencia en algunas letras no puede ser precepto de negación de los signos, comoquiera que el conjunto gramatical de cada expresión permite su diferenciación.

Aunado a lo anterior, sin desconocer que el elemento sobresaliente es el nominativo, el diseño gráfico incorporado en cada signo tampoco genera entre ellos semejanzas susceptibles de generar confusión, dado que la simple coincidencia en el uso de una circunferencia no generan que el consumidor perciba a los signos como provenientes de un mismo origen empresarial, en especial cuando el uso de circunferencias no resulta un elemento en extremo distintivo sino decorativo en cuanto a concepto, siendo sus trazos diversos entre sí.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no 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.

Adicionalmente, visto el Sistema de Información de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por **AVALON PHARMACEUTICAL S.A.**

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **ASPORELIX** (Mixta).



Reivindicación de colores:

Pantone 3005 C
Pantone 343 C

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

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

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **BHARAT SERUMS AND VACCINES LIMITED**
3rd Floor, Liberty tower, Plot No. K-10, Behind Reliable Plaza, Kalwa
Industrial Estate, Airoli, Navi Mumbai, Thane
NAVI MUMBAI 400708 MAHARASHTRA

Ref. Expediente N° SD2025/0042669

INDIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar a **BHARAT SERUMS AND VACCINES LIMITED**, solicitante del registro y a **AVALON PHARMACEUTICAL S.A.** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS