

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 98474

Ref. Expediente N° SD2025/0036519

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 22 de abril de 2025, **TRIDEX FARMACEUTICA S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **LAZZUS** (Nominativa) para distinguir comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065 el 28 abril de 2025, **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH**, presentó oposición con fundamento en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN

2.1. Las marcas comparadas son similarmente confundibles desde los campos de comparación ortográfico y fonético

(...)

En general, es claro que la marca solicitada tiene semejanzas importantes en las raíces y en las terminaciones, sin que el cambio de las letras NT por la ZZ sean suficientes para diferenciar los signos, siendo claro que los consumidores pueden fácilmente confundir las marcas, o llegar a creer que la marca LAZZUS es una nueva presentación comercial de LANTUS, pensando así que los signos provienen del mismo origen empresarial.

(...)

En conclusión, es claro entonces que la marca solicitada para registro, por reproducir casi completamente a la marca opositora, genera riesgo de confusión desde los campos fonético y ortográfico, lo cual lleva a establecer que la marca solicitada para registro se encuentra inmersa en la causal de irreregistrabilidad del literal "a)" del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000.

2.2. La marca solicitada busca identificar en la clase 5 productos conexos de la marca opositora

(...)

Así las cosas, teniendo en cuenta que la marca solicitada identifica medicamentos y medicamentos para uso humano, si un consumidor los encuentra en el mercado identificados con una marca semejante a LANTUS, creerán que se trata de una misma marca con una nueva línea de productos, o creerán que los productos provienen del mismo origen empresarial de la marca de mi representada.

Adicionalmente, como los productos son idénticos también se cumple con el criterio de la conexidad competitiva de la sustitubilidad, ya que los consumidores podrán

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

Ref. Expediente N° SD2025/0036519

escoger entre unos y otros, ya que ambos son medicamentos.

(...)

Teniendo en cuenta lo señalado, queda claro entonces que la marca solicitada para registro es similarmente confundible a la marca opositora desde los campos de comparación ortográfico, fonético y visual, y sumado a esto, busca identificar productos de la clase 5 que poseen una estrecha relación de conexidad competitiva con los productos que identifica la marca opositora en la misma clase, razón por la cual se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad del literal “a)” del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000.

3. PETICIONES

001.Aviso de oposición

De conformidad con los fundamentos expuestos, solicito al Despacho se sirva:

3.1. Declarar que la marca solicitada para registro LAZZUS resulta similarmente confundible con la marca LANTUS.

3.2. Declarar fundada la oposición interpuesta por SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH.

3.3. Negar el registro de la marca LAZZUS, para identificar productos comprendidos en la clase 5 Internacional a la solicitante AN FU CE LINK LIMITED.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **TRIDEX FARMACEUTICA S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

3. MOTIVOS POR LOS CUALES DEBE DESESTIMARSE LA OPOSICIÓN PROPUESTA

004.Evidencia del propietario

Las razones por las cuales no estamos de acuerdo con los argumentos del opositor para que se niega el registro de la marca LAZZUS en la clase 05 Internacional son las siguientes:

3.1. Se cuenta con un derecho preestablecido sobre la marca LAZZUS a favor de mi poderdante. Se observa el registro previo de la marca LAZZUS TRIDEX registrada en la clase 03 Internacional.

3.2. La partícula LAN y TUS, individualmente consideradas son expresiones de uso común y generalizado dentro de los signos que amparan productos de la clase 05, por lo que no puede la sociedad SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, aducir una exclusividad, y mucho menos pretender impedir o prohibir su uso a terceros.

3.3. Las marcas en conflicto son ortográfica, visual y fonéticamente diferentes, la composición de las palabras en su totalidad es completamente diferente, jamás se reproducirán o escribirá, igual o semejante. Téngase en cuenta que la marca solicitada cuenta con consonantes diferentes.

El análisis de la entidad se debe efectuar sobre la TOTALIDAD del conjunto marcario, no sobre expresiones individualmente consideradas. Esto teniendo en cuenta que, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla con marcas previamente registradas.

Seguidamente me permito desarrollar cada uno de los argumentos.

Ref. Expediente N° SD2025/0036519

3.1. TRIDEX FARMACEUTICA S.A.S. CUENTA CON UN DERECHO PREESTABLECIDO AL CONTAR CON LA MARCA REGISTRADA LAZZUS EN CLASE 03 INTERNACIONAL

(...)

Por tanto, en el presente caso, el consumidor final, quien es el principal objeto de protección al momento de conceder o negar un registro de marca. Al estar en presencia de las marcas LAZZUS y la marca del opositor, no se confundirá ya que desde el año 2008, es decir, desde hace 17 años, conoce la marca LAZZUS, identificando su origen empresarial. Ahora bien, este mismo consumidor desde estas mismas fechas ha visualizado la marca de la sociedad opositora y la marca de mi poderdante en el comercio sin que se genere riesgo de confusión. Dicho esto, el consumidor ahora no se confundirá, ya que, por el nivel de recordación de estas marcas ya podrá distinguir cual es el origen empresarial de cada uno de los productos y por consiguiente de las marcas.

3.2. LA EXPRESION "LAN" Y "TUS" SON PARTICULAS DE USO COMÚN PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 5 INTERNACIONAL

(...)

En consecuencia, el hecho de que los signos en conflicto compartan la expresión LA – TUS no es suficiente para negar la marca solicitada ya que estas son marcas con debilidad marcaría, así en estos casos como lo ha establecido la jurisprudencia la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan.

3.3. COMPARACIÓN EN CONJUNTO DE LAS MARCAS CONFRONTADAS

(...)

En conclusión, tenemos que las marcas enfrentadas contienen elementos adicionales que mirados en su conjunto le confieren a cada signo una estructura única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación.

3.4. CONSIDERACION FINAL SOBRE LA RELACIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS CONFRONTADOS

(...)

En conclusión, al no existir similitud o identidad en sus aspecto visual y conceptual entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no es relevante realizar un estudio o análisis 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, pues debemos manifestar que estos supuestos son acumulativos.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0036519

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, 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.

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 (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° SD2025/0036519

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486:

Confundibilidad con marcas previamente registradas

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	LANTUS	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH.	97007730	7	5	Marca	Registrada	29 ago. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
LAZZUS (Nominativo)	LANTUS (Nominativo)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

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:⁴

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

⁴ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015



Ref. Expediente N° SD2025/0036519

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 (...)"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 la marca previamente registrada 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 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**

Análisis comparativo del signo solicitado frente a la marca opositora

En el presente asunto se enfrentan los siguientes signos. De una parte, la marca solicitada **LAZZUS**, de naturaleza nominativa, cuyo elemento distintivo está conformado por una sola expresión compuesta por seis letras, dispuestas en mayúscula sostenida, con terminación "-

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

Ref. Expediente N° SD2025/0036519

US” y con inclusión de la doble consonante “ZZ” en su parte central. Se trata de un vocablo de fantasía, sin significado conceptual en el idioma castellano ni en otra lengua de uso común, que busca identificar productos de la clase 5 internacional, tales como medicamentos para uso humano y veterinario.

De otra parte, obra como fundamento de oposición la marca registrada **LANTUS**, también nominativa, conformada igualmente por una sola expresión integrada por seis letras en mayúscula sostenida, con terminación idéntica “-US” y con la presencia de la secuencia “NT” en su parte media. Este signo se encuentra protegido en la misma clase 5 para distinguir preparaciones farmacéuticas, específicamente insulina para uso humano. Al igual que el signo solicitado, corresponde a un vocablo de fantasía que no tiene significado conceptual directo en el mercado de referencia.

En el caso concreto, esta Dirección luego de analizar los signos y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad encuentra que, los mismos enfrentados después de un primer impacto general encuentra en contraposición a los argumentos planteados por la sociedad opositora que, si bien comparten cierta semejanza ortográfica, al compartir determinadas letras, esto no puede considerarse un factor de confusión, más aún y si se tiene en cuenta que de una impresión en conjunto los signos analizados **LAZZUS / LANTUS**, no presentan similitudes que pueden generar confusión en los consumidores, más aún si se tiene en cuenta que al ser pronunciadas por los consumidores, el sonido que producen no resulta similar.

De igual forma, debe precisarse que, si bien cada actuación administrativa debe analizarse de manera independiente conforme a sus circunstancias particulares, la práctica administrativa exige mantener criterios uniformes más aún y cuando el propio solicitante ya ostenta con el signo registrado que se relaciona a continuación, el cual coexiste con la marca fundamento de la oposición:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta		TRIDEX FARMACEUTICA S.A.S.	08012249	9	3	Marca	Registrada	11 nov. 2028

En ese orden de ideas, el registro previo del signo **LAZZUS TRIDEX** constituye un referente relevante, en tanto permite inferir que el consumidor ha identificado dicho signo con un origen empresarial específico desde hace varios años, lo que disminuye la probabilidad de confusión el signo opositor **LANTUS** respecto del signo solicitado **LAZZUS**.

En consecuencia, no existen fundamentos suficientes para desconocer la coexistencia marcaria alegada, razón por la cual resulta razonable y conforme a la práctica administrativa conceder el registro solicitado, atendiendo al principio de uniformidad de criterio y a la ausencia de riesgo efectivo de confusión demostrada durante la vigencia del registro anterior **LAZZUS TRIDEX** cuyo titular es la sociedad solicitante de la marca tramitada dentro del expediente de la referencia TRIDEX FARMACEUTICA S.A.S.

Conclusión

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.



Ref. Expediente N° SD2025/0036519

Adicionalmente, visto el Registro Nacional 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 **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH**.

ARTÍCULO 2: **Conceder** el registro de la Marca **LAZZUS** (Nominativa).

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

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

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **TRIDEX FARMACEUTICA S.A.S.**
CARRERA 46 NO. 12 - 30
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

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 **TRIDEX FARMACEUTICA S.A.S.**, **solicitante** del registro, y a **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH**, **opositora**, 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 26 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS