

Señor

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Ref. Expediente: SD2025/0101733
Solicitud de registro del signo “BUCALEX” (nominativo), para identificar productos de la clase 3 y 5 internacional.
Solicitante: DISTRIBUCIONES AXA S.A.
Opositor: LABORATORIOS LEGRAND S.A.
Asunto: Oposición a solicitud de registro de marca.

JUAN PABLO REYES VILLAMIZAR, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de apoderado de **LABORATORIOS LEGRAND S.A.**, en el término procesal oportuno y con el acostumbrado respeto, me permito presentar oposición contra la solicitud de registro de marca indicada en la referencia, en los siguientes términos:

I. HECHOS Y CONSIDERACIONES DE DERECHO:

El signo nominativo “**BUCALEX**”, cuyo registro es pretendido por **DISTRIBUCIONES AXA S.A.** no puede ser registrado como marca en la clase 3 y 5 internacional por ser similarmente confundible con el signo nominativo “**BICALEX**”, registrada desde el 21 de marzo de 2018, dentro del Exp. SD2017/0068204:

BANDEJA DE ENTRADA > SD2017/0068204 - SD SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS - BICALEX			
Datos Bibliográficos Histórico Documentos			
Datos de la solicitud			
Referencia del solicitante	SOLICITUD MARCA BICALEX		
Estado	Registrada	Fecha de radicación	04 sept. 2017
Número de Solicitud	SD2017/0068204	Fecha de Presentación	04 sept. 2017
Tipo de solicitud	SD Solicitud de Signos Distintivos	Fecha de orden de publicación	11 sept. 2017
Número de la gaceta	805	Fecha de publicación	20/09/2017
Certificado de Registro N°	589041	Registrado / Protegido en	21 mar. 2018
		Vigencia	21 mar. 2028
Contacto			
Clase(s)			
Información del Signo Distintivo			
Tipo de Signo Distintivo	Marca		
Naturaleza	Nominativa		
Denominación del Signo	BICALEX		

En efecto, el registro del signo solicitado no puede ser concedido al estar incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, según la cual se debe impedir el registro de signos, cuyo uso en el comercio afecte los derechos de terceros, y en especial, 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”.

La norma de marcas pretende evitar el registro de signos idénticos o similares que identifiquen productos o servicios similares o iguales y que generen riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. En consecuencia, faculta a la autoridad nacional competente a negar el registro de signos que cumplan las siguientes condiciones: primero, que sean una reproducción exacta o al menos semejante de una marca previamente registrada que impida la diferenciación entre éstas. Segundo, que haya identidad o similitud respecto de los productos y/o servicios que la marca registrada identifica y aquellos que, los signos solicitados, pretenden distinguir. Finalmente, se exige que la identidad o semejanza entre los signos, el previo y el solicitado, sea de tal magnitud que genere riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha precisado, sobre el riesgo de confusión y/o asociación, lo siguiente:

“Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

*a) El **riesgo de confusión** puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.*

*b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 99-IP-2020).*

Específicamente, según lo establecido por la jurisprudencia comunitaria, el mencionado riesgo de confusión se configura cuando:

“Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre

*los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o **semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos***. (Proceso 240-IP-2013. Negrilla fuera del original).

Advertida esta circunstancia, respetuosamente solicito a esta Dirección negar el registro de la marca **"BUCALEX"**, toda vez que permitirle coexistir en el mercado con la marca **"BICALEX"**, perjudica, no solamente a **LABORATORIOS LEGRAND S.A.**, sino también al público consumidor al generar un insalvable riesgo de confusión y/o asociación, el cual se agravaría aún más si se tiene en cuenta que los productos identificados por las marcas guardan conexión competitiva.

1.1. El signo "BUCALEX" es similarmente confundible con la marca "BICALEX" desde los aspectos ortográficos y fonéticos, generando riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

Las evidentes similitudes que se presentan entre el signo solicitado y la marca previamente registrada **"BICALEX"** impiden que el público consumidor pueda distinguir el origen empresarial de los productos que se pretenden comercializar. En este sentido, el signo nominativo **"BUCALEX"** no tiene la capacidad de identificar sus productos sin que estos sean confundidos con aquellos que distingue mi representada, pues el signo mencionado es una reproducción casi total de las marcas mencionadas, sin que la diferencia en dos de sus letras le otorgue suficiente distintividad.

En atención a la naturaleza nominativa de los signos, se tiene que dentro del cotejo marcario *"se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca"* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 05-IP-2020) y, en general, las siguientes reglas que han sido establecidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2020), según las cuales:

"(...)

- i. ***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.***
- ii. ***Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de las palabras cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.***

- iii. *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- iv. *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*
- v. *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". (Ibidem. Subrayado en negrillas fuera del texto original).*

En adición a las reglas antedichas, solicito a esta Dirección realizar el cotejo marcario otorgando más relevancia a las semejanzas entre los signos que en sus mínimas diferencias, pues en razón de ellas se configuran las siguientes similitudes:

"(...)

- a) **Ortográfica:** *Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.*
- b) **Fonética:** *Se refiere a la semejanza de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe posibilidad real de confusión entre los signos confrontados". (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 406-IP-2017. Las negrillas son propias).*

Con base en la jurisprudencia precitada y en desarrollo del presente cotejo marcario, observemos los signos en conjunto, de forma sucesiva y desde el punto de vista de un consumidor medio en el mercado:

Marca previamente registrada

BICALEX

Signo pretendido

BUCALEX

Como se aprecia, los signos **BUCALEX** y **BICALEX** resultan altamente similares desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, en un grado que excede lo tolerado por la normativa marcaria, generando un evidente riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor.

En primer lugar, respecto de la **similitud ortográfica**, ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: *“la similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión”* (Proceso 060-IP-2013).

Ello se configura en el presente caso, pues los signos **BUCALEX** y **BICALEX** presentan la misma extensión (siete letras), coinciden en la estructura general de la palabra, comparten la letra inicial “B” y la partícula final “**CALEX**”, y únicamente se diferencian por la sustitución de la letra “U” en el signo solicitado frente a “I” en la marca registrada.

Esta alteración mínima resulta insuficiente para generar distintividad, dado que el consumidor promedio no realiza un examen detallado de cada letra, sino que percibe las marcas en su conjunto.

En este sentido, la semejanza ortográfica es altamente significativa, al punto de que ambas denominaciones pueden ser confundidas con facilidad en el entorno comercial.

Ahora bien, en relación con la **similitud fonética**, debe destacarse que los signos confrontados reproducen sonidos casi idénticos, al compartir la misma sílaba final “CALEX”, la misma extensión vocálica final, y la letra inicial “B”. El reemplazo del fonema /i/ por /u/ no elimina la semejanza sonora global, ya que ambas denominaciones mantienen un ritmo, acentuación y cadencia fonética casi indistinguibles para el consumidor promedio.

Sobre la similitud fonética, el Tribunal Andino de Justicia, ha precisado que:

“Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

- 1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.*
- 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.*
- 3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y*

determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” (Proceso 403-IP-2015. Destacado por fuera del texto original).

Así mismo, la jurisprudencia comunitaria ha establecido en casos de similitud fonética, lo siguiente:

“Además de los criterios generales expuestos, el análisis debe hacerse en el plano fonético, en cuyo caso se pueden observar las siguientes reglas:

*(...) a) **Si las denominaciones comparadas contienen VOCALES y CONSONANTES idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes,** ya que ese orden de distribución de las letras produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.*

*b) Si la **sílabo tónica** de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (...)” (Proceso 81-IP-2001. El subrayado es propio).*

Así, al ser pronunciadas, **BUCALEX** y **BICALEX** generan una impresión auditiva semejante y fácilmente confundible, lo cual reviste especial gravedad dentro de la Clase 5, donde el consumidor debe tener claridad y certeza respecto del origen empresarial de los productos que adquiere:

BUCALEX / BICALEX / BUCALÉX / BICALÉX /
BUCALEX / BICALEX / BUCALÉX / BICALÉX /
BUCALEX / BICALEX / BUCALÉX / BICALÉX /

Como es evidente, los signos tienen una sonoridad altamente similar, debido a la inclusión de consonantes y vocales en la misma secuencia, y por tanto, no deben coexistir en el mercado.

Ahora bien. según lo dispuesto por las reglas de cotejo marcario, el análisis de registrabilidad debe realizarse desde la perspectiva del consumidor, pues éste es el destinatario de los productos y, también, quien los contempla en el mercado. Por esta razón, conviene traer a colación lo que el Tribunal Andino de Justicia ha reconocido en su jurisprudencia:

“(d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicio de que se trate, bajo los siguientes criterios:

- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a **productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad**. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos (...). **El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicio de consumo masivo**, bajo el entendido de que puede varias o graduarse según el tipo de producto del cual se trate (...).
- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la medida de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.” (Proceso 218-IP-2018).

En el presente caso y, de forma particular, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general y son de fácil acceso en droguerías y supermercados. Desde su perspectiva, y como se anticipó en el anterior argumento, la denominación del signo solicitado es similar fonética y ortográficamente con la marca de mi representada, circunstancia que genera, inevitablemente, confusión para el consumidor.

Esto quiere decir que, conceder el registro del signo “**BUCALEX**” genera una creencia errónea de que se trata de productos que guardan alguna relación con aquellos comercializados bajo la marca “**BICALEX**”, o bien, que se trata de productos similares. Con ello, se genera una afectación a la voluntad del consumidor, pues seguramente adquirirá productos identificados con la marca “**BUCALEX**” considerando, equivocadamente, que los

produce mi representada o que las compañías sostienen relaciones comerciales cuando no es así

Por todas estas observaciones, y por virtud de las similitudes de tipo ortográfico y fonético entre las marcas cotejadas, solicito a esta Dirección declarar irregistrable el signo solicitado, pues está inmerso en la causal de irregistrabilidad dispuesta por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

1.2. Los productos identificados por las marcas “BUCALEX” y “BICALEX” guardan conexidad competitiva.

Llegados a este punto, es notable que, al encontrarse debidamente cumplido el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, procederemos a demostrar que los anteriores riesgos de confusión y/o asociación se incrementarían aún más cuando, como ocurre en este caso, los signos pretenden distinguir productos **idénticos** en el mercado.

Para efectos del presente análisis, conviene recordar que la pertenencia de dos marcas en una misma clase es un indicio de conexidad competitiva. Veamos la cobertura de los signos “BUCALEX” y “BICALEX”:

➤ **“BUCALEX”**

(Clase 03): *“Enjuagues bucales no medicinales; pastas de dientes*; productos blanqueadores de dientes; comprimidos para la limpieza de prótesis dentales”.*

(Clase 05): *“Enjuagues bucales antisépticos”.*

➤ **“BICALEX” (Clase 05):** *“productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas”.*

Teniendo en cuenta las coberturas señaladas, existe una clara relación de **complementariedad** funcional entre los productos identificados por ambos signos.

En efecto, los productos de higiene oral de uso cotidiano, como los enjuagues bucales y las pastas dentales pretendidos por “BUCALEX”, se encuentran naturalmente vinculados con productos farmacéuticos y materiales dentales como los amparados por “BICALEX”, en la medida en que todos forman parte del mismo proceso de cuidado, prevención y tratamiento de la salud bucodental. Desde la óptica del mercado odontológico, estos productos no solo coexisten, sino que se utilizan de manera conjunta o sucesiva, lo cual refuerza su relación de complementariedad.

Además de lo anterior, se suma el criterio de **razonabilidad**, el cual adquiere especial relevancia en el presente caso, pues en el mercado es habitual que una misma empresa o grupo empresarial ofrezca líneas integrales de productos de salud e higiene, que abarcan, tanto productos de consumo masivo, como productos farmacéuticos o de uso clínico especializado. En consecuencia, resulta razonable que el consumidor medio, al encontrarse con productos destinados al cuidado bucal y odontológico y productos farmacéuticos, identificados por signos altamente similares, asuma que dichos productos provienen del mismo origen empresarial o, al menos, de empresas vinculadas económicamente.

Esta percepción se ve reforzada no solo por la cercanía funcional y sectorial de los productos, sino también por el hecho de que ambos signos coinciden parcialmente en la Clase 05, y podrían encontrarse en los mismos canales de comercialización y publicidad, lo que incrementa el riesgo de que el consumidor establezca una asociación indebida entre ellos.

En virtud de lo anterior, y atendiendo a los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es posible concluir que entre los productos identificados por los signos “BUCALEX” y “BICALEX” existe una conexidad competitiva clara y suficiente, capaz de generar un riesgo de confusión o de asociación en el mercado. En consecuencia, la coexistencia de ambos signos resultaría perjudicial para el titular del registro previo “BICALEX”, motivo por el cual la solicitud del signo “BUCALEX” debe ser denegada.

Por todo lo anterior y en atención a las consideraciones que fueron expuestas en el presente escrito, la probada confundibilidad ortográfica y fonética, así como la estrecha conexidad que existe entre los signos, ruego a esta Delegatura negar el registro del signo solicitado por “**BUCALEX**” al estar está inmerso en la causal de irregistrabilidad establecida por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y, en este mismo sentido, proteger a los consumidores del ya mencionado riesgo de confusión y/o asociación al que pueden estar expuestos

II. PETICIÓN:

Por los argumentos anteriormente expuestos, comedidamente solicito al Despacho que:

- i. Declare fundada la oposición presentada por **LABORATORIOS LEGRAND S.A.**
- ii. Declare irregistrable el signo nominativo “**BUCALEX**”, solicitado en la clase 03 y 05 internacional, por estar incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y niegue el registro del mismo.

III. NOTIFICACIONES:

LABORATORIOS LEGRAND S.A. y el suscrito recibiremos notificaciones en la Carrera 17 No. 88-23, Oficina 205, Teléfono 621.25.42, de Bogotá, D.C., correo electrónico info@reyes-abogados.com.

Señor Director,



JUAN PABLO VILLAMIZAR

C.C. 80.419.709 de Bogotá

T.P.A. 92.189 del C.S.J.