

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15557

Ref. Expediente N° SD2025/0053756

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 5 de junio de 2025, la sociedad **MARKATRADE INC.**, solicitó el registro de la Marca **NOXADINE** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1071 del 26 de junio de 2025, la sociedad **Merck Sharp & Dohme LLC.** presentó oposición con fundamento en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“La marca solicitada NOXADINE (nominativa) incurre en esta causal de irregistrabilidad, pues reproduce la marca previamente registrada NOXAFIL, sin contar con elementos adicionales que permitan su diferenciación, generando así un inevitable riesgo de confusión desde el punto de vista visual, ortográfico y fonético, eliminando cualquier posibilidad de diferenciación por parte del consumidor.

La marca solicitada NOXADINE (nominativa) reproduce la marca registrada NOXAFIL, generando en el consumidor la misma impresión ortográfica y dando la idea de tratarse de marcas relacionadas que tienen el mismo origen empresarial.

Dicha similitud se ve agravada por el hecho de que la marca solicitada NOXADINE (nominativa) no cuenta con elementos adicionales distintivos que permitan diferenciarla de la marca registrada NOXAFIL. Por ello, existe el riesgo inminente de que el consumidor incurra en confusión directa e indirecta.

La impresión visual que generan las marcas enfrentadas es altamente similar, en la medida en que la marca solicitada NOXADINE (nominativa) no cuenta con elementos adicionales frente a la marca registrada NOXAFIL, dando la idea de tratarse de marcas relacionadas y, por lo tanto, con un mismo origen empresarial.

Así las cosas, en el presente caso es posible concluir que las marcas enfrentadas son similares desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, ya que, al observarlas en su conjunto y de manera desprevenida como lo hace el consumidor, generan la misma impresión como resultado de la reproducción que hace la marca solicitada NOXADINE (nominativa) de la marca previamente registrada NOXAFIL.

En este caso, encontramos que las marcas NOXADINE (Cl. 5) y NOXAFIL (Cl. 5) identifican productos farmacéuticos. Consecuentemente, el consumidor podrá sustituir los productos al contar ambos con la misma naturaleza, características, finalidad, mercado y género. (...)

Teniendo en cuenta la alta similitud entre las marcas y la evidente relación de intercambiabilidad y complementariedad entre los productos identificados por las

¹ 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Ref. Expediente N° SD2025/0053756

marcas confrontadas, resulta claro que el consumidor podría considerar razonablemente que los mismos provienen de un mismo origen empresarial. En efecto, el consumidor bien podría estimar que mi representada Merck Sharp & Dohme LLC ha decidido expandir su negocio y crear una nueva marca denominada NOXADINE (nominativa) para distinguir productos de la clase 5 internacional.

Como quedó demostrado, los productos identificados por la marca solicitada NOXADINE (nominativa), se relacionan directamente con aquellos identificados por la marca previamente registrada NOXAFIL (nominativa) de Merck Sharp & Dohme LLC., en la medida en que ambas marcas identifican productos farmacéuticos. Por lo tanto, solicito a ese Despacho realizar un análisis más estricto y riguroso en la medida en que, el perjuicio que la coexistencia de estas causará al público consumidor es incalculable ya que, de crearse confusión entre éstos, sin duda se afectará la salud del paciente, pudiendo incluso atentar contra su vida.”

Que la sociedad **MARKATRADE INC.** dio respuesta a la oposición dentro del término concedido para tal efecto, argumentando:

“Lo primero que es necesario advertir es que NO, no es cierto que se trate de marcas que sean potencialmente confundibles por el consumidor, pues los elementos DINE y FIL, no presentan coincidencia alguna.

Ahora bien, si la sociedad opositora lo que pretende es apropiarse con exclusividad del prefijo NOXA tampoco le es dado hacerlo, pues el mismo resulta evocativo en tratándose de medicamentos.

Desde el punto de vista ortográfico no hay riesgo de confusión alguno entre los signos en conflicto, pues, por una parte, la longitud y complejidad del signo solicitado es muy diferente de aquella que comprende el signo opositor; por otro, DINE no encuentra similitud alguna con final del signo opositor, FIL.

Desde este punto de vista tampoco hay riesgo de confusión alguno entre los signos en conflicto, pues DINE no presenta ninguna sílaba en común con el signo opositor, es impensable asumir que la pronunciación es siquiera similar.

Casi que sorprende qué la sociedad opositora divida la marca para alegar similitud con base en elemento noxa, omitiendo las evidentes diferencias, visuales y fonéticas entre los signos en conflicto.

Es preciso advertir que el elemento NOXA resulta evocativo para algunos productos de la clase 5, por lo que no le es dado a ningún titular marcario apropiarse con exclusividad de estos elementos, sino que, al contrario, debe soportar su uso dentro del conjunto marcario de otros signos distintivos.”

El escrito de réplica presentado por la sociedad opositora no será objeto de valoración toda vez que no existe dentro del trámite de registro marcario una etapa dispuesta para este efecto. El Artículo 146 de la Decisión 486 es claro en establecer la oportunidad para interponer oposiciones fundamentadas tendientes a desvirtuar la solicitud de registro de marca, determinando que podrá realizarse por una sola vez dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación. Además, previó la posibilidad de otorgar, a solicitud de parte, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días con el fin de presentar las pruebas que sustenten la oposición.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0053756

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 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

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° SD2025/0053756

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

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	NOXAFIL	Merck Sharp & Dohme LLC.	97047125	7	5	Marca	Registrada	27 de abril de 2028

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	Nasodine	Firebrick Pharma Limited	SD2020/0063208	11	5	Marca	Registrada	14 de julio de 2030
Nominativa	Oxamine	BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.	12177543	9	5	Marca	Registrada	8 de mayo de 2033
Nominativa	Oxadina	PROCAPS S.A.	10081480	9	5	Marca	Registrada	9 de diciembre de 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado
NOXADINE (Nominativo)

El signo solicitado para registro es nominativo y consta de la expresión “NOXADINE”.

Marca opositora
NOXAFIL (Nominativa)

La marca opositora es nominativa y consta de la expresión “NOXAFIL”.

Antecedentes
NASODINE, OXAMINE y OXADINA (Nominativas)

Las marcas halladas de oficio son nominativas: “NASODINE”, “OXAMINE” y “OXADINA”.



Ref. Expediente N° SD2025/0053756

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre signos nominativos

En cuanto a la comparación de signos nominativos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que deben ser tenidas en cuenta las siguientes reglas de comparación:

“(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 la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.*

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(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”.⁴

Análisis comparativo con la marca opositora

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, se trata de un signo de naturaleza nominativa, conformado por la expresión NOXADINE. Por su parte, la marca opositora es igualmente nominativa y conformada por la expresión NOXAFIL.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0053756

Al realizar el análisis de conjunto, puede observarse que ambos signos comparten la raíz léxica NOXA, la cual constituye el elemento de mayor impacto y fuerza diferenciadora en las denominaciones. Al ser esta secuencia de caracteres la que inicia ambos términos, se genera una impresión general de similitud ortográfica que prevalece sobre las terminaciones, ya que el consumidor tiende a fijar su atención en el primer segmento de las marcas para identificarlas en el mercado. En el presente caso, la raíz común no posee un carácter evocativo, lo que refuerza su capacidad de recordación y, por ende, el riesgo de que el público considere que ambos signos provienen de un mismo origen empresarial.

Desde una óptica fonética, la identidad de las dos primeras sílabas establece un ritmo auditivo muy similar que puede inducir a error al consumidor promedio. A pesar de las diferencias en las sílabas finales, la sonoridad de la raíz compartida domina la pronunciación, lo cual resulta particularmente delicado en el sector de productos médicos.

De tal modo y bajo la teoría de la interdependencia -como se verá en el apartado subsiguiente-, la protección para el mercado objetivo al que se dirigen ambos signos debe ser reforzada, pues una mínima confusión acústica entre NOXADINE y NOXAFIL podría derivar en consecuencias imprevistas para la salud del consumidor, quien podría asociar los signos como variaciones de una misma línea médica o terapéutica.

A juicio de esta Dirección, existe un evidente riesgo de confusión y asociación entre los signos objeto de cotejo. La coincidencia en el lexema principal y la semejanza en la estructura fonética inicial materializan dichos riesgos, toda vez que el signo solicitado no logra distanciarse lo suficiente de la marca opositora para garantizar una identificación clara e independiente por parte de los usuarios de productos farmacéuticos.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

El signo confrontado identifica:

Expediente	Productos
97047125	(5): <u>Productos farmacéuticos</u> .

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Ref. Expediente N° SD2025/0053756

Análisis de Conexidad Competitiva entre la clase 5 de la solicitante y la clase 5 de la opositora

La Dirección observa **identidad** en parte de los productos de la clase 5 que identifican los signos en conflicto, tal como procede a explicarse. Lo anterior encuentra sustento en el hecho que el signo solicitado pretende identificar: *Productos farmacéuticos*, mientras que la marca registrada identifica igualmente: *Productos farmacéuticos*.

En ese orden de ideas, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos. De esta manera, sin efectuar mayor análisis, dado su grado de similitud, es claro que los productos comparten la misma naturaleza, finalidad y están dirigidos al mismo consumidor, lo cual supone que al momento de pretender adquirirlos incurra en riesgo de confusión al pensar erradamente que los productos provienen de un único empresario. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, y a la inversa, lo cual no se da en el presente caso, donde se trata de productos idénticos para marcas altamente similares.

Análisis comparativo con la marca hallada de oficio NASODINE

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, se trata de un signo de naturaleza nominativa, conformado por la expresión NOXADINE. Por su parte, la marca hallada de oficio es igualmente nominativa y conformada por la expresión NASODINE.

Al realizar un análisis de conjunto, se advierte que ambos signos guardan una estructura gramatical y fonética equivalente, compuesta por ocho letras y cuatro sílabas que comparten una secuencia casi idéntica de vocales y consonantes. La impresión general que generan en el consumidor es de una profunda semejanza, pues la coincidencia absoluta en la terminación DINE —que abarca el 50% de la expresión— sumada a la identidad en la consonante inicial "N" y las vocales intermedias "A" y "O", crean una estructura rítmica y visual sumamente cercana. Si bien existen variaciones en las consonantes intermedias (X-S), así como cambios posicionales en las vocales, estas se diluyen ante un examen sucesivo, donde el recuerdo de la marca previa NASODINE se traslapa con la percepción de la solicitada para el consumidor promedio.

Desde la perspectiva fonética y el estudio del lexema, puede observarse que la raíz final DINE actúa como el elemento de mayor impacto debido a que sobre la sílaba "DI" recae la mayor fuerza de voz. Esta identidad en la sílaba tónica y en el remate del signo eclipsa las leves variaciones del prefijo, especialmente en el mercado colombiano, donde la pronunciación de la "X" en NOXADINE suele asimilarse a un sonido cercano a la "S", lo que aproxima auditivamente la expresión "NOXA" a "NASO".

En conclusión, en el presente caso se puede concluir que existe un riesgo de confusión directo entre los signos NOXADINE y NASODINE. Bajo el estándar de análisis reforzado exigido por el Tribunal Andino en el sector de la salud, la mínima diferenciación ortográfica entre los signos resulta insuficiente para evitar que el paciente o consumidor asocie ambos productos a una misma línea terapéutica o a un único origen empresarial. La identidad en la terminación y la similitud fonética de los prefijos impiden que el signo solicitado cuente con la fuerza distintiva necesaria para atenuar y eliminar el riesgo de confusión.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Ref. Expediente N° SD2025/0053756

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

El signo confrontado identifica:

Expediente	Productos
SD2020/0063208	(5): Preparaciones farmacéuticas antibacterianas; yodo para uso farmacéutico; preparaciones farmacéuticas; preparaciones farmacéuticas para el cuidado de la salud; preparaciones farmacéuticas para uso humano; preparaciones farmacéuticas para uso nasal; productos farmacéuticos de uso bucal; preparaciones farmacéuticas para uso personal; productos farmacéuticos para uso tópico; <u>productos farmacéuticos</u> ; productos farmacéuticos para el consumo humano; preparaciones que se aplican en el cuerpo (productos farmacéuticos).

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de Conexidad Competitiva entre la clase 5 de la solicitante y la clase 5 de la marca hallada de oficio

La Dirección observa **identidad** en parte de los productos de la clase 5 que identifican los signos en conflicto, tal como procede a explicarse. Lo anterior encuentra sustento en el hecho que ambos signos identifican: *Productos farmacéuticos*.

En ese orden de ideas, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos. De esta manera, sin efectuar mayor análisis, dado su grado de similitud, es claro que los productos comparten la misma naturaleza, finalidad y están dirigidos al mismo consumidor, lo cual supone que al momento de pretender adquirirlos incurra en riesgo de confusión al pensar erradamente que los productos provienen de un único empresario. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, y a la inversa, lo cual no se da en el presente caso, donde se trata de productos idénticos para marcas altamente similares.

Respecto de los productos de la cobertura solicitada que no presentan una identidad literal, tales como los *productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos para bebés o desinfectantes*, esta Dirección encuentra que se configura el criterio de **razonabilidad**. Es imperativo señalar que, en la dinámica actual del mercado farmacéutico, es plenamente razonable que un mismo empresario o laboratorio que produce *preparaciones farmacéuticas* (cobertura del signo de oficio) también se dedique a la fabricación de desinfectantes de grado clínico o alimentos especializados para bebés con fines médicos. Por tanto, el consumidor,

Ref. Expediente N° SD2025/0053756

al observar el signo NOXADINE en estos artículos, concluirá lógicamente que provienen de la misma fuente que NASODINE, dado que comparten canales de distribución especializados como farmacias y canales institucionales de salud.

Análisis comparativo con la marca hallada de oficio OXAMINE

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, se trata de un signo de naturaleza nominativa, conformado por la expresión NOXADINE. Por su parte, la marca hallada de oficio es igualmente nominativa y conformada por la expresión OXAMINE.

Al realizar el análisis de conjunto, puede observarse que ambos signos comparten la secuencia central OXA y el sufijo INE, los cuales constituyen los elementos de mayor impacto y fuerza en las denominaciones. Al estar integrados por esta estructura de caracteres casi idéntica, se genera una impresión general de similitud ortográfica que prevalece sobre la consonante inicial "N" y la variación entre la "D" y la "M", ya que el consumidor tiende a percibir la grafía de forma global. En el presente caso, la coincidencia en la mayoría de las letras de la marca previa dentro del signo solicitado refuerza el riesgo de que el público considere que ambos signos provienen de un mismo origen empresarial o que se trata de variaciones de una misma línea.

Desde una óptica fonética, la identidad en la secuencia vocálica y la acentuación en la penúltima sílaba establecen un ritmo auditivo sumamente similar que puede inducir a error al consumidor promedio. A pesar de la leve diferencia en las consonantes intermedias, la cadencia compartida domina la pronunciación, lo cual resulta determinante al no existir un significado conceptual claro que permita distinguir los signos por su idea o mensaje. De tal modo, la semejanza rítmica entre NOXADINE y OXAMINE no permite una diferenciación espontánea, facilitando la confusión acústica en el mercado.

A juicio de esta Dirección, existe un evidente riesgo de confusión y asociación entre los signos objeto de cotejo. La coincidencia en el núcleo denominativo y la semejanza en la estructura fonética materializan dichos riesgos, toda vez que el signo solicitado no logra distanciarse lo suficiente de la marca de oficio para garantizar una identificación clara e independiente por parte de los usuarios.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

El signo confrontado identifica:

Expediente

Productos

12177543

(1): Productos químicos para su uso en el tratamiento del agua, agentes para el tratamiento de agua; preparaciones para el tratamiento de agua; sustancias para el tratamiento de agua; p

Ref. Expediente N° SD2025/0053756

productos químicos para su uso en sistemas de agua; productos químicos para su uso en el tratamiento de agua utilizada en la industria o para el agua potable.

(5): Microbicidas para uso en sistemas de agua; microbicidas para su uso en el tratamiento del agua; preparaciones químicas para la destrucción de animales dañinos; preparaciones químicas para uso pesticida.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Identidad de Productos en Clase 5

La Dirección observa **identidad** en los productos de la clase 5 que identifican los signos en conflicto, tal como procede a explicarse: Lo anterior encuentra sustento en el hecho que el signo solicitado pretende identificar: *preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas* mientras que la marca registrada identifica: *preparaciones químicas para la destrucción de animales dañinos; preparaciones químicas para uso pesticida*. En ese orden de ideas, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

De esta manera, sin efectuar mayor análisis, dado su grado de similitud, es claro que los productos comparten la misma naturaleza, finalidad y están dirigidos al mismo consumidor, lo cual supone que al momento de pretender adquirirlos incurra en riesgo de confusión al pensar erradamente que los productos provienen de un único empresario. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, y a la inversa, lo cual no se da en el presente caso, donde se trata de productos idénticos para marcas altamente similares. Cabe precisar que, bajo la relación **género-especie**, los *fungicidas y herbicidas* solicitados se subsumen plenamente en la categoría de *preparaciones químicas para uso pesticida* de la marca de oficio, configurando así una identidad técnica y jurídica que refuerza la imposibilidad de coexistencia.

Análisis de Conexidad Competitiva entre la clase 5 de la solicitante y la clase 1 y 5 de la marca registrada

Con relación a los demás productos, tales como los *productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y desinfectantes* (cobertura del solicitante) frente a los *productos químicos para su uso en el tratamiento del agua y microbicidas para uso en sistemas de agua* (coberturas de la marca registrada), esta Dirección halla una conexión por el criterio de **razonabilidad**. En la realidad del mercado químico y farmacéutico, es común que grandes laboratorios o empresas del sector diversifiquen su producción hacia soluciones industriales de saneamiento, tratamiento de aguas y desinfección. Por lo tanto, resulta razonable para el consumidor medio suponer que una empresa que provee insumos químicos para potabilizar agua o eliminar microorganismos en sistemas hídricos, también fabrique productos destinados a la desinfección o preparaciones de uso médico.

Análisis comparativo con la marca hallada de oficio OXADINA

Ref. Expediente N° SD2025/0053756

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, se trata de un signo de naturaleza nominativa, conformado por la expresión NOXADINE. Por su parte, la marca hallada de oficio es igualmente nominativa, conformada por la expresión OXADINA.

Puede observarse que entre los signos en conflicto existe una semejanza que raya en la identidad, toda vez que comparten el núcleo denominativo OXADIN. Esta secuencia de caracteres constituye el elemento de mayor impacto y fuerza diferenciadora, ocupando la posición central en ambas expresiones y generando una impresión visual y fonética dominante. La adición de la consonante inicial "N" en el signo solicitado y la leve variación de la vocal final ("E" frente a "A") resultan ser elementos accesorios que no logran romper la unidad visual y auditiva que el consumidor promedio retiene en su memoria. A juicio de esta Dirección, el hecho de que la marca previa se encuentre prácticamente subsumida en la marca solicitada impide que esta última adquiera la autonomía necesaria para ser identificada de manera independiente en el mercado.

Desde una óptica fonética, la identidad en la ubicación de la sílaba tónica y la coincidencia en la secuencia de vocales y consonantes principales establecen un ritmo rítmico casi idéntico. El lexema compartido OXADIN carece de un significado conceptual o ideológico en el idioma castellano, lo que refuerza la posibilidad de confusión, pues el público no cuenta con una referencia mental distinta para cada signo y se ve obligado a confiar exclusivamente en una estructura sonora y ortográfica que es común a ambos.

En conclusión, esta Dirección determina que existe un evidente riesgo de confusión y de asociación entre los signos objeto de cotejo. La extrema similitud en la conformación de las palabras y la falta de elementos diferenciadores con la fuerza suficiente para distanciar una denominación de la otra conducen a la materialización de dichos riesgos. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

El signo confrontado identifica:

Expediente

Productos

10081480

(5): 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 la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Ref. Expediente N° SD2025/0053756

Identidad de Productos en Clase 5

La Dirección observa **identidad** en los productos de la clase 5 que identifican los signos en conflicto, tal como procede a explicarse: Lo anterior encuentra sustento en el hecho que el signo solicitado pretende identificar: *Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas*, productos que se encuentran contenidos de forma indistinta en la cobertura de la marca registrada.

En ese orden de ideas, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos. Bajo la regla de relación **género-especie** y el uso de términos sinónimos en la clasificación, puede concluirse que existe una identidad absoluta; por ejemplo, las preparaciones para uso médico del solicitante se corresponden íntegramente con los productos farmacéuticos de la registrada, así como los *suplementos alimenticios* se subsumen en el género de *sustancias dietéticas para uso médico*.

De esta manera, sin efectuar mayor análisis, dado su grado de similitud, es claro que los productos comparten la misma naturaleza, finalidad y están dirigidos al mismo consumidor, lo cual supone que al momento de pretender adquirirlos incurra en riesgo de confusión al pensar erradamente que los productos provienen de un único empresario. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, y a la inversa, lo cual no se da en el presente caso, donde se trata de productos idénticos para marcas altamente similares.

Asimismo, se advierte un vínculo directo entre los productos farmacéuticos y las preparaciones de uso veterinario de la Clase 5 en virtud del criterio de **razonabilidad**. Según reiterada jurisprudencia del TJCA⁵, esta conexidad se hace extensiva a los medicamentos para humanos y animales respecto de los productos destinados a la eliminación de plagas, fungicidas y herbicidas de la referida clase, toda vez que cualquier error en la identificación de estos bienes de la Clase 5 supondría un peligro inminente para la integridad sanitaria humana, animal y vegetal.

En conclusión, esta Dirección establece la existencia de una conexidad competitiva plena derivada de la identidad técnica y comercial de los productos amparados por ambos signos en la clase 5. La coincidencia en los canales de distribución, la finalidad terapéutica o sanitaria y el público objetivo común refuerzan la imposibilidad de que ambos signos coexistan sin generar un riesgo de confusión directo. Al tratarse de coberturas que se superponen en su totalidad, se materializa la prohibición de registro establecida en la normativa andina para proteger la transparencia del mercado y la salud del consumidor.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

⁵ TCJA: 45-IP-2018, 59-IP-2018 y 62-IP-2013 y 59-IP-2018.

Ref. Expediente N° SD2025/0053756

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **Merck Sharp & Dohme LLC**.

ARTÍCULO 2: **Negar** el registro de la Marca **NOXADINE** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por la sociedad **MARKATRADE INC.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **MARKATRADE INC.**, solicitante del registro y a la sociedad **Merck Sharp & Dohme LLC**, 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 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ **5:** Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.