

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 28858

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

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 12 de septiembre de 2025, **EUROFARMA COLOMBIA S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **LODY** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080 del 29 de septiembre de 2025, **LABORATORIOS INCOBRA S.A.**, presentó oposición con fundamento en los artículos 135, literales a) y b), y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina

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

“(…)

3.4. La marca MELODY de la clase 5 en que se basa esta oposición forma parte de la familia de marcas MELODY de LABORATORIOS INCOBRA S.A., así: MELODY clases 3, 5 y 29; MELODY DENT clase 5, MELODY ¡ME LO DIJO MI MAMÁ! clases 3, 5 y 29 y MELODY NATURAL POWDER, clase 3.

Por las anteriores circunstancias, LABORATORIOS INCOBRA S.A. presenta oposición a la solicitud de la marca LODY para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de conformidad con las siguientes argumentaciones:

4. La marca LODY solicitada en la clase 5 está comprendida en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que no permite el registro como marca de signos idénticos o semejantes a los ya registrados como marca a favor de terceros para los mismos productos.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 establece como causal de irregistrabilidad que el signo solicitado sea idéntico o semejante a uno ya registrado para los mismos productos. Como existe gran semejanza, casi identidad, entre el signo solicitado LODY y la marca MELODY previamente registrada, mi representada LABORATORIOS INCOBRA S.A. tiene el derecho de impedir el registro y el uso del signo solicitado.

La marca registrada MELODY para productos de la clase 5 fue solicitada y registrada de manera previa a la marca LODY, solicitada por EUROFARMA COLOMBIA S.A.S., para productos de la misma clase 5 internacional.

4.1. ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD.

Como la confundibilidad con una marca es razón suficiente para no conceder el registro de la marca solicitada, haremos la comparación entre el signo LODY y la marca MELODY en los aspectos visuales u ortográficos, fonéticos o auditivos y

¹ 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico.

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

conceptuales que permite concluir que dichas marcas son muy parecidas.

a. Confundibilidad visual

Es evidente que entre los signos LODY solicitado a registro y MELODY previamente registrado existe una semejanza de tal magnitud que si coexistieran en el mercado indudablemente se causaría un riesgo de confusión o de asociación, pues son casi idénticas.

En efecto, comparando las expresiones que se confrontan, aparece claro como de seis letras que componen la marca MELODY de mi representada, la expresión solicitada a registro LODY reproduce todas las letras (L, O, D, Y) en el mismo orden de la marca registrada. En la marca solicitada simplemente se eliminan las letras iniciales “M” y “E” de la marca de mi representada; esto con el único propósito de ocultar engañosamente la reproducción total que hace el signo LODY de la marca de mi representada MELODY. Resulta, por tanto, evidente que dichos cambios en nada afectan la impresión comercial que ha surgido en el mercado con la marca previamente registrada MELODY.

Por lo tanto, es absolutamente claro que la marca solicitada LODY es una derivación o aproximación absoluta de la marca MELODY previamente registrada a favor de LABORATORIOS INCOBRA S.A.

Al realizar el cotejo marcario fácilmente se puede apreciar la posibilidad de confusión o asociación entre las mismas, veamos:

Marca solicitada LODY
Marca previamente registrada MELODY

La evidente similitud se hace más ostensible haciendo una lectura de ambos signos consecutivamente: LODY – MELODY – LODY – MELODY – LODY – MELODY – LODY – MELODY – LODY – MELODY – LODY – MELODY – LODY – MELODY – LODY – MELODY – LODY – MELODY.

Como puede observarse, la impresión que en conjunto cada signo despierta en el consumidor es confusamente similar. En consecuencia, no es necesario realizar mayor esfuerzo para concluir que el signo solicitado LODY reproduce en su integridad parte sustancial de la marca MELODY previamente registrada por LABORATORIOS INCOBRA S.A.

b. Confundibilidad fonética.

Resulta bien marcada y evidente la identidad fonética existente entre los signos en conflicto. Los cambios realizados en la marca solicitada, es decir, eliminar la sílaba inicial “ME” de la marca de mi representada y reproducir todas las demás letras, no generan prácticamente ninguna diferencia fonética entre las marcas cotejadas. La similitud fonética de los dos signos enfrentados es muy marcada, pues la marca solicitada LODY consiste en la reproducción textual de las dos sílabas finales de la marca registrada MELODY. Por lo tanto, se presenta indudablemente una muy notoria confusión fonética entre los signos enfrentados por ser casi idénticos.

c. Confundibilidad conceptual.

Las marcas cotejadas LODY y MELODY carecen en absoluto de contenido conceptual, siendo éste por tanto un factor que contribuye a que la comparación se haga con más rigor. Así, si dos palabras no tienen un significado conocido en el idioma español que pueda ayudar al consumidor a diferenciarlas entre sí, y si dichas palabras son casi idénticas, como sucede en el presente asunto, el riesgo de confusión es

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

mucho mayor.

d. Confusión indirecta.

La marca solicitada LODY es un signo engañoso por cuanto confunde al consumidor sobre la procedencia de los productos que se pretenden distinguir con dicho signo, pues dada la reproducción casi total que hace el signo solicitado de la marca MELODY, previamente registrada, el público fácilmente puede llegar a pensar que se trata de productos provenientes del mismo empresario, LABORATORIOS INCOBRA S.A., que se distinguen con una marca derivada de las otras previamente registradas, configurándose de esta manera la denominada confusión indirecta.

4.2. Conexión competitiva.

Los productos que pretende distinguir el signo LODY y los que se identifican con la marca registrada MELODY están comprendidos en la misma clase 5 internacional, distinguen los mismos productos (productos farmacéuticos), tienen la misma naturaleza, la misma finalidad, los mismos destinatarios, comunes canales de comercialización, tiendas especializadas en la venta de dichos productos y se promocionan por los mismos medios. Esto aumenta la posibilidad de confusión o asociación por parte de los consumidores.

De conformidad con lo anterior, el registro de la marca solicitada LODY genera un aprovechamiento económico ilegal, lo que para LABORATORIOS INCOBRA S.A. representa un daño económico y comercial y una dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial de su marca registrada MELODY.

4.3. Por lo tanto, el signo solicitado a registro está incurso en la causal de irreregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

5. Inexistencia absoluta de distintividad del signo solicitado LODY. La solicitud de la marca LODY en la clase 5 internacional está comprendida en las causales de irreregistrabilidad de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 134 ibidem.

La denominación LODY solicitada a registro por reproducir en su casi integridad la marca registrada MELDOY para productos de la misma clase y por carecer de elementos que le den fuerza distintiva, no es apta para distinguir como marca productos de la clase 5 internacional.

En consecuencia, no es posible la coexistencia pacífica de la marca solicitada LODY y la marca registrada MELODY, debido a que de coexistir en el tráfico mercantil dos signos casi idénticos de diferentes empresarios se crearía un inevitable riesgo de confusión y asociación de las marcas y se induciría al público a error en detrimento y con grave perjuicio del titular de la marca registrada.

También es necesario negar el registro solicitado por las graves consecuencias que pueda tener la coexistencia en el mercado de productos destinados para la salud de los consumidores distinguidos con marcas casi idénticas.

6. Pretensión

*Solicito se declare fundada la presente oposición y que en consecuencia se niegue el registro de la marca LODY solicitada por EUROFARMA COLOMBIA S.A.S., para distinguir productos de la clase 5 internacional.
(...)"*

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

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

“(…)

ARGUMENTOS DE DEFENSA

PRIMER ARGUMENTO- Del Contenido conceptual

El opositor indica que la marca en solicitud está incurso en la causal de irregistrabilidad la del art. 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

Dice la norma citada como fundamento legal de la oposición de la marca LODY en clase 5 la incursión en la causal de irregistrabilidad antes citada del art. 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000:

(…)” Artículo 136.- 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; (…)”

Esta norma establece la obligatoriedad del cumplimiento de las dos condiciones indicadas en dicho artículo a saber:

- *Similitud en el signo*
- *Similitud en los bienes/ servicios a identificarse con el signo.*

Pero esta causal No puede aplicar si no se dan las dos condiciones antes indicadas.

En el caso presente, pese a que los signos tienen una cierta similitud en su composición ortográfica, lo cierto es que el signo opositor tiene contenido conceptual propio, en tanto que la marca en solicitud es una marca de fantasía. Y ello se demostrará, porque un argumento del opositor es manifestar que ambas marcas son signos de fantasía y ello no es cierto.

El Tratadista JORGE OTAMENDI, en su libro DERECHO DE MARCAS SÉPTIMA EDICIÓN ACTUALIZADA Y AMPLIADA, ABELEDO-PERROT, BUENOS AIRES, 2010 pgs.229 y SS en el apartado 4.7.2.i), establece que es el contenido conceptual en el cotejo marcario:

(…)”4.7.2.-i) El Contenido Conceptual

En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas si son diferentes. El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. En términos prácticos esto significará que cuando hay un contenido conceptual se admite, generalmente una mayor aproximación en los otros órdenes, gráfico y auditivo. Así cuando se declararon inconfundibles las marcas “ALICURA” y “ALCURNIA”, se sostuvo que el contenido conceptual “adquiere una significación tal que palidece las semejanzas que puedan observarse en los planos gráfico y eufónico. El contenido conceptual debe ser conocido, debe tener cierta difusión, de lo contrario no provocará el efecto apuntado...(…)”

La marca opositora MELODY nominativa y mixta hoy invocadas como impedimento para el registro de la marca LODY de conformidad con el DICCIONARIO CAMBRIDGE consultado por internet con el buscador GOOGLE tiene la siguiente definición, que pido sea tomada como, prueba en este asunto conforme a la Ley 527 de 1999 arts. 10 y 11

*MELODY
(…)”*

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

(...)"

(...)

Si consultamos el equivalente en español de MELODY que es MELODÍA, conforme al Diccionario DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA consultado por internet, con el buscador GOOGLE antes transcrito y que se solicita como prueba en este asunto, conforme la Ley 527 de 1999 arts. 10 y 11, tenemos que:

(...)"

(...)

Es decir, que MELODIA y MELODY, significan igual, esto es, "Sucesión de sonidos que por su manera de articularse se percibe con sentido propio".

Adicionalmente de significar lo mismo, tonada, melodía, sucesión de sonidos que por su manera de articularse se percibe con sentido propio, su escritura es prácticamente idéntica luego el consumidor más bajo en la escala de especialidad, podrá entender que una marca es MELODIA, cuando lee MELODY en tanto que la expresión LODY, no tendrá ningún significado para este consumidor el más bajo en la escala de especialidades como consumidor.

M+E+L+O+D+Y

M+E+L+O+D+I+A

MELODY = MELODIA

LODY = ¿¿??

La Superintendencia de Industria y Comercio en el expediente N°05-115008, marca MARISOL, en relación con el contenido conceptual manifestó:

(...)"

(...)

(Resaltas fuera de texto)

Este antecedente no solamente establece una línea de doctrinaria sobre el valor del contenido conceptual, sino que demuestra que MELODY a pesar de ser palabra del idioma inglés tiene una carga semántica definida y fácilmente entendible por el vulgo.

MELODY

MELODIA

MELODIA

MELODY

MELODIA

MELODY

Por tanto, cualquier signo que evoque un concepto distinto —como LODY— debe ser evaluado en función de su significado propio, si lo tuviere, y no únicamente por su estructura ortográfica.

De Las Marcas En Otro Idioma

El Consejo de Estado refiriéndose a las marcas en otro idioma y su remisión al nuestro así se expresó:

(...)"

(...)

(Resaltas fuera de texto)

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

Si nos referimos a la palabra MELODY como nombre, que es muy comúnmente utilizado en países de habla inglesa y perfectamente entendible en nuestro país por ser una escritura casi idéntica como lo hemos demostrado antes, encontramos en el WISDOM LIBRARY consultado por internet con el buscador GOOGLE (IA) que se pide como prueba en este asunto conforme la Ley 527 de 1999 arts. 10 y 11, que remite al origen primario esto es derivado del griego melodía que significa canto o melodía o como lo hemos establecido antes para ambas acepciones en inglés y en español, "Sucesión de sonidos que por su manera de articularse se percibe con sentido propio".

(...)"
(...)"

Así, hemos demostrado, que la palabra MELODY si bien es comúnmente usada en inglés, por ser una palabra de dicho idioma, tiene el mismo origen latino y luego griego que significa, canción., canto, tonada, evocando la dulzura y armonía en una canción.

(...)"
(...)"

Por ello, la palabra MELODY cuyo significado en español, MELODIA es lo suficientemente entendible porque es la palabra en inglés, con la misma estructura ortográfica y a la que se le ha agregado la terminación IA, para que surja melodía:

MELODY = MELO +DIA

Y esto es conocido y entendido por cualquier consumidor, que inmediatamente la asocia, con la música y la armonía, pese a que es una palabra de origen inglés (aunque ya vimos su real origen latín tardío y luego el griego "canto, tonada, canción), tanto en inglés como en español, tienen el mismo significado entendible y comprensible para cualquier persona docta o vulgar.

Así las cosas, no es posible aceptar lo que establece el opositor, al indicar la preeminencia del análisis ortográfico, cuando una de las marcas por contenido conceptual hace que sean totalmente diferentes pese a la similitud de algunas letras en concordancia pero que se rompe cuando a marca en solicitud no contiene la raíz ME,

LODY # MELODY

El consumidor colombiano identifica MELODY automáticamente con la música, la armonía y el arte. Es una palabra del lenguaje común que evoca una sensación de bienestar auditivo.

Mientras que la marca solicitada, "LODY" es de naturaleza fantasiosa, sin ningún significado. No existe en el Diccionario de la Real Academia Española ni tiene una traducción directa que evoque un objeto o idea en el mercado.

• Resultado: Mientras que "Melody" activa en la mente del consumidor el concepto de música, "Lody" no activa ningún concepto preexistente, funcionando como un identificador puramente comercial y distintivo.

Inexistencia de Nexo Ideológico:

No existe ninguna relación lógica, ni por sinonimia ni por analogía, entre una "melodía" y el término "Lody". Esta brecha intelectual hace imposible que el consumidor asocie ambos signos, pues sus procesos mentales al leerlos son opuestos: uno es evocativo y el otro es abstracto.

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

Ello, nos permite concluir que las dos palabras son totalmente diferentes respecto de su contenido conceptual así:

MELODY = MELODIA

(...)

LODY = SIN CONTENIDO CONCEPTUAL.

(...)

En sentencia del Consejo de ESTADO en sentencia, de 9 de Mayo de 2019, en el conflicto marcario entre las denominaciones BULDOG (m) Y BULDOG PEREA en donde respecto del contenido conceptual estableció:

(...)”

(...)

Esta sentencia del Consejo de Estado establece la importancia que tiene el contenido conceptual en el conflicto marcario antes citado, dado que las marcas evocan el mismo contenido conceptual es decir el que tiene la palabra BULDOG, que es (..)” un Perro de (...)”

Cuando vamos al caso al expediente del epígrafe, esto es el conflicto entre MELODY Y LODY claramente podemos establecer que NO EVOCAN LA MISMA IDEA, pues como hemos demostrado, la marca MELODY tiene como demostrado un contenido conceptual, que evoca música, canto, tonada, canción, armonía y arte, esto es, "Sucesión de sonidos que por su manera de articularse se percibe con sentido propio".

MELODY = MELODIA

(...)

En tanto que la marca LODY es de fantasía y no se asocia de ninguna manera con MELODY, por lo que podríamos llamare esta marca plana, vacía con interrogante ¿que será?

LODY

(...)

Así las cosas, las dos marcas NO EVOCAN LA MISMA IDEA, dado que una de ellas, la previa tiene contenido conceptual, además perfectamente comprensible por el vulgo.

ME+LO+D Y

ME+LO+D +IA

(...)”

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior”.

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante interpretación pre-judicial señaló que:

“En base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que de lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: ‘... es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado:

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

*“La **perceptibilidad** es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.*

*La **distintividad**, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.*

*La **susceptibilidad de representación gráfica**, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.” (Proceso 148-IP-2003. marca: HERBAMIEL NATURE’S BLEND G.O.A.C. N° 1.080 de 9 de junio de 2004).*

Si el signo que se pretende registrar como marca no cumple los requisitos anteriormente señalados, no podrá ser objeto de registro, según lo establece el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486.

Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores²”.*

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella³”.*

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

³Op. Cit.

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos⁴”*.

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 tercero⁵, 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 registrada⁶.

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

⁵ •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. (...).⁷

⁶ A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

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

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado
LODY

El cual pretende identificar los siguientes productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico.

Análisis de irregistrabilidad conforme a la definición de marca

Teniendo en cuenta los preceptos jurisprudenciales, doctrinales y la normatividad aplicable en materia de Propiedad Industrial, esta Dirección encuentra que el signo solicitado corresponde a una configuración, perceptible por los sentidos y susceptibles de representación gráfica, reuniendo así los requisitos señalados en el artículo 134 de la Decisión 486 de la comunidad Andina.

La supuesta falta de distintividad alegada por el opositor, basada en una presunta semejanza con el signo previamente registrado, no corresponde a los escenarios previstos en el artículo 134 de la Decisión 486, sino que encaja dentro de la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136 del mismo cuerpo normativo. Por lo tanto, esta Dirección, se concentrará en el examen de dicha prohibición, dejando claro que no se trata de cuestionar la definición misma de la marca, sino de verificar si efectivamente se configura el escenario previsto en la causal de irregistrabilidad por confundibilidad con marca previa.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486:

En el presente caso, el opositor sostuvo que el signo solicitado carece de distintividad, pues estaría compuesto por una expresión que ya está registrada. Según lo dicho, las partículas que conforman el signo no tendrían la capacidad de individualizar los productos reclamados, por lo cual no debería acceder al registro.

La Dirección, encuentra que tal planteamiento no debe prosperar. Conforme al régimen andino, la distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos y/o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Esta característica esencial presenta dos dimensiones:

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

- Distintividad intrínseca o en abstracto, que se refiere a la capacidad que debe tener el signo, por sí mismo, para distinguir los productos o servicios en el mercado.
- Distintividad extrínseca o en concreto, que corresponde a la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos ya existentes en el mercado.

En el caso bajo examen, es posible predicar la existencia de distintividad intrínseca, toda vez que el signo solicitado no está conformado por un conjunto denominativo y gráfico integrado por expresiones genéricas, de uso común en el sector, que describen de manera inmediata la naturaleza de los productos reclamados.

Al efectuarse el análisis, respecto de los productos de la clase solicitada, se advierte que el signo conserva capacidad diferenciadora, en la medida en que el elemento denominativo “LODY” no responde de forma directa al interrogante “¿qué es?” del producto. En efecto, dicha expresión no identifica la naturaleza de los productos que pretende distinguir.

Así las cosas, no puede afirmarse que el signo solicitado esté compuesto exclusivamente por expresiones genéricas o de uso común que impidan su apropiación marcaria, en la medida en que no constituye una denominación necesaria ni habitual para designar los productos que pretende distinguir.

El distintivo solicitado no se estructura sobre una expresión que describa directa o necesariamente los productos de la clase solicitada. En derivación, al apreciarse el signo en su conjunto, se concluye que no se trata de una composición carente de distintividad, sino de un signo que posee la capacidad exigida para diferenciar los productos de un empresario frente a los de otros.

De manera que, el signo solicitado supera el umbral de distintividad intrínseca exigido por el ordenamiento comunitario, razón por la cual no se configura la causal de irreregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

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

Confundibilidad con marcas previamente registradas:

En el presente caso, el análisis de conexidad competitiva se circunscribirá exclusivamente a los registros de la opositora en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto son estos respecto de los cuales se formularon de manera expresa los argumentos de conexidad competitiva en el escrito de oposición y, además, fueron los que de manera taxativa el opositor señaló como fundamento de la misma.

Las Marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	MELODY	LABORATORIOS INCOBRA S.A.	07114538	8	5	Marca	Registrada	24 feb. 2030
Mixta	MELODY	LABORATORIOS INCOBRA S.A.	12073354	9	5	Marca	Registrada	12 dic. 2032
Mixta	MELODY	LABORATORIOS INCOBRA S.A.	12139283	10	3, 5	Marca	Registrada	16 nov. 2031
Nominativa	MELODY DENT	LABORATORIOS INCOBRA S.A.	13149420	10	5	Marca	Registrada	23 dic. 2033
Mixta	MELODY ¡ME LO DIJO MI MAMÁ!	LABORATORIOS INCOBRA S.A.	SD2018/0024725	11	3, 5	Marca	Registrada	23 oct. 2028
Mixta	MELODY ¡ME LO	LABORATORIOS INCOBRA S.A.	SD2018/0024749	11	3, 5	Marca	Registrada	23 oct. 2028

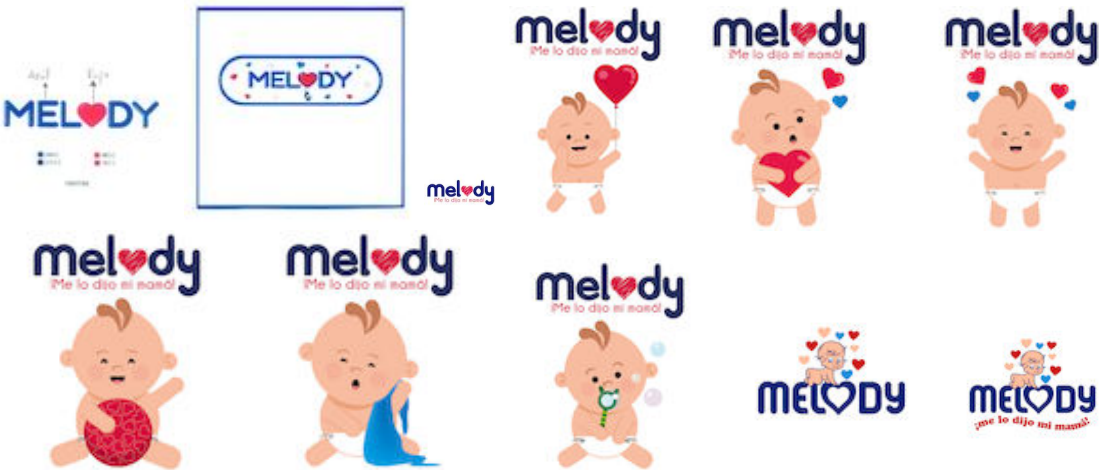
Ref. Expediente N° SD2025/0093195

	DIJO MI MAMÁ!							
Mixta	MELODY ¡ME LO DIJO MI MAMÁ!	LABORATORIOS INCOBRA S.A	SD2018/0024766	11	3, 5	Marca	Registrada	23 oct. 2028
Mixta	MELODY ¡ME LO DIJO MI MAMÁ!	LABORATORIOS INCOBRA S.A	SD2018/0024785	11	3, 5	Marca	Registrada	15 ene. 2029
Mixta	MELODY ¡ME LO DIJO MI MAMÁ!	LABORATORIOS INCOBRA S.A.	SD2018/0024811	11	3, 5	Marca	Registrada	23 oct. 2028
Mixta	MELODY ¡ME LO DIJO MI MAMÁ!	LABORATORIOS INCOBRA S.A.	SD2018/0024818	11	3, 5	Marca	Registrada	23 oct. 2028
Mixta	MELODY ¡ME LO DIJO MI MAMÁ!	LABORATORIOS INCOBRA S.A.	SD2018/0024832	11	3, 5	Marca	Registrada	13 oct. 2028
Mixta	MELODY	LABORATORIOS INCOBRA S.A.	SD2022/0046582	11	3, 5	Marca	Registrada	16 nov. 2032
Mixta	MELODY ¡ME LO DIJO MI MAMÁ!	LABORATORIOS INCOBRA S.A.	SD2022/0046640	11	5, 29	Marca	Registrada	26 dic. 2032

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado
LODY (Nominativo)

El signo solicitado corresponde a una marca compuesta por la expresión “LODY”.

Signos opositores
 (Mixtos) MELODY, MELODY DENT (Nominativos)

Los signos opositores corresponden, por una parte, a las denominaciones MELODY y MELODY DENT en forma nominativa y, por otra, a múltiples presentaciones mixtas que



Ref. Expediente N° SD2025/0093195

incorporan de manera preponderante el elemento denominativo “melody”, usualmente escrito en minúscula y acompañado de un elemento gráfico consistente en un corazón que sustituye o complementa una de sus letras, así como de la expresión secundaria “¡me lo dijo mi mamá!”. Estas versiones gráficas incluyen ilustraciones de bebés en distintas posiciones y elementos decorativos como corazones.

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(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”.⁷

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁸

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

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:⁹

- 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 marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente

⁸ Ibidem

⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

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 (...)"¹⁰*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹¹ 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.”¹²

Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹³:

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹¹ “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”.

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

¹³ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

“1. 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.

2. Se 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.¹⁴ Como ejemplo tenemos el lexema deport en deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹⁵

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.

3. 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.

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

5. 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.

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...).¹⁶

Familia de marcas

Sea lo primero advertir que para esta Dirección es posible apreciar el opositor ha propendido por construir un portafolio marcario en el que incluye de forma reiterada la

¹⁴ RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais

¹⁵ RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.

¹⁶ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

misma expresión, **MELODY**, lo que permite concluir que estamos en presencia de una familia de marcas, entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de signos que comparten un elemento común, un conjunto de productos con finalidades similares o afines. Aquellas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.¹⁷

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas, en el cual el elemento dominante común en la expresión **MELODY**, y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Análisis comparativo

En el presente caso, al realizar el análisis comparativo entre los signos en cotejo, se advierte, en primer lugar, que el elemento predominante en los signos opositores es el denominativo “MELODY”. Ello obedece a que, conforme a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por regla general el elemento denominativo en las marcas mixtas es el que mayor impacto genera en la mente del consumidor, al ser el componente pronunciable, recordable y con el cual el público identifica y solicita los productos en el mercado, situación que se configura en el presente asunto, donde los elementos gráficos cumplen una función meramente accesorio o decorativa.

Precisado lo anterior, se observa que existe similitud entre los signos confrontados, en la medida en que el signo solicitado “LODY” se encuentra íntegramente contenido dentro del

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

signo previamente registrado “MELODY”, reproduciendo sus letras finales en el mismo orden, lo que genera una aproximación desde el punto de vista ortográfico.

En el plano fonético, también se configura una aproximación relevante, dado que ambos signos comparten su terminación y estructura sonora, lo que puede dar lugar a confusión en el tráfico mercantil, especialmente considerando la percepción imperfecta del consumidor medio, quien puede retener únicamente el segmento final del signo o percibirlos de manera similar en condiciones normales de comercialización.

Finalmente, en el aspecto conceptual, si bien “MELODY” puede asociarse a la idea de “melodía”, en el ámbito de los productos de la clase 5 no resulta evocador, mientras que “LODY” carece de significado, por lo que este criterio no logra neutralizar las similitudes advertidas en los planos ortográfico y fonético. En este sentido, el argumento del solicitante relativo a que no existe confundibilidad por cuanto “MELODY” tendría un significado conceptual asociado a “melodía” en idioma inglés no resulta suficiente para desvirtuar el riesgo de confusión, toda vez que, en el contexto de los productos farmacéuticos de la clase 5, dicho término carece de relación directa con los productos que distingue, revistiendo un carácter arbitrario y, por ende, dotado de capacidad distintiva, lo que le otorga un ámbito de protección más amplio frente a terceros.

Adicionalmente, se tiene que el opositor ha acreditado la existencia de una familia de marcas estructurada en torno al elemento denominativo “MELODY”, circunstancia que refuerza el riesgo de asociación en el público consumidor, quien podría considerar que el signo solicitado constituye una variación o extensión de dicha familia marcaria. En este contexto, los argumentos del solicitante relacionados con la ausencia de registros INVIMA respecto de los productos identificados con las marcas opositoras no resultan relevantes para el análisis de registrabilidad, en la medida en que la protección conferida es autónoma e independiente.

De igual forma, el hecho de que se haya concedido el registro de un signo como “MY MELODY” en clase 3 no incide en la presente decisión, en aplicación del principio de independencia de las decisiones administrativas, máxime cuando se trata de productos distintos y de un análisis efectuado en un caso particular.

En relación con los argumentos atinentes a la existencia de obras o creaciones que incorporan el término “MELODY”, debe señalarse que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la protección derivada del derecho de autor solo resulta relevante en materia marcaria cuando existe conexidad competitiva y riesgo de confusión entre los signos en conflicto, lo cual no se evidencia en el presente caso, ni se acreditó la notoriedad de tales obras.

En derivación, se concluye que los signos en conflicto presentan similitudes relevantes que pueden generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, por lo que resulta procedente continuar con el análisis de la conexidad competitiva entre los productos que identifican.

Análisis de la conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5. Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico.

Los signos previos identifican:

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

Expediente	Productos y/o servicios.
07114538	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.
12073354	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, CREMAS Y UNGÜENTOS PARA LA PAÑALITIS, TOALLITAS MEDICADAS, TOALLITAS HÚMEDAS PARA BEBÉS; PAÑALES DESECHABLES Y PANTALONCITOS DE ENTRENAMIENTO DESECHABLES, PAÑOS LAVABLES DESECHABLES Y ALMOHADILLAS DESECHABLES PARA CAMBIAR, PAÑITOS Y TODO TIPO DE ARTÍCULOS DE ASEO EN PAPEL, TOALLITAS HÚMEDAS PARA BEBÉS Y ADULTOS. "3. JABONES; PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES CAPILARES, PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LA COLADA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y PULIMENTAR Y DENTÍFRICOS, ARTÍCULOS DE ASEO, SUAVIZANTES, ACONDICIONADORES Y DETERGENTES PARA TELAS Y TELAS FINAS; PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LA COLADA, HISOPOS, COPITOS Y APLICADORES DE ALGODÓN, CHAMPÚ PARA BEBÉS, JABONES DE BAÑO Y LIMPIADORES PARA BEBÉ, CREMAS, LOCIONES Y TALCOS PARA BEBÉ, TOALLITAS HÚMEDAS PARA BEBÉS Y ADULTOS, TOALLITAS HÚMEDAS DESMAQUILLADORAS.
12139283	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, CREMAS Y UNGÜENTOS PARA LA PAÑALITIS, TOALLITAS MEDICADAS, TOALLITAS HÚMEDAS PARA BEBÉS; PAÑALES DESECHABLES Y PANTALONCITOS DE ENTRENAMIENTO DESECHABLES, PAÑOS LAVABLES DESECHABLES Y ALMOHADILLAS DESECHABLES PARA CAMBIAR, PAÑITOS Y TODO TIPO DE ARTÍCULOS DE ASEO EN PAPEL, TOALLITAS HÚMEDAS PARA BEBÉS Y ADULTOS."
13149420	5. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA, ALIMENTOS PARA BEBÉS, PRODUCTOS

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

PARA ENCÍAS, PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA DENTICIÓN, ANESTÉSICOS LOCALES PARA ENCÍAS.

"3. Jabones, perfumería, aceites esenciales, cremas, lociones capilares, colonias, talcos, champú, aceite, cosméticos, hisopos, copitos y aplicadores de algodón, dentífricos, champú para bebés, jabones de baño y limpiadores para bebés, copitos para bebés, cremas para bebés, lociones para bebés; aceites corporales para bebés; polvos y talcos para bebés; cremas para proteger el área del pañal en bebés; lociones para bebés, , toallitas húmedas para bebés y adultos, toallitas húmedas desmaquilladoras, dentífricos, artículos de aseo, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar, artículos de aseo, suavizantes, acondicionadores y detergentes para telas y telas finas.

SD2018/0024725 5. Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; cremas y ungüentos para la pañalitis, toallitas medicadas, toallitas húmedas para bebés; pañales para adultos, pañales para bebés, pañales desechables y pantaloncitos de entrenamiento desechables, paños lavables desechables y almohadillas desechables para cambiar, pañitos y todo tipo de artículos de aseo en papel, toallitas húmedas para bebés y adultos; productos para encías, productos relacionados con la dentición, anestésicos locales para encías; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas."

"3. Jabones, perfumería, aceites esenciales, cremas, lociones capilares, colonias, talcos, champú, aceite, cosméticos, hisopos, copitos y aplicadores de algodón, dentífricos, champú para bebés, jabones de baño y limpiadores para bebés, copitos para bebés, cremas para bebés, lociones para bebés; aceites corporales para bebés; polvos y talcos para bebés; cremas para proteger el área del pañal en bebés; lociones para bebés, , toallitas húmedas para bebés y adultos, toallitas húmedas desmaquilladoras, dentífricos, artículos de aseo, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar, artículos de aseo, suavizantes, acondicionadores y detergentes para telas y telas finas.

SD2018/0024749 5. Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; cremas y ungüentos para la pañalitis, toallitas medicadas, toallitas húmedas para bebés; pañales para adultos, pañales para bebés, pañales desechables y pantaloncitos de entrenamiento desechables, paños lavables desechables y almohadillas desechables para cambiar, pañitos y todo tipo de artículos de aseo en papel, toallitas húmedas para bebés y adultos; productos para encías, productos relacionados con la dentición, anestésicos locales para encías; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas."

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

"3. Jabones, perfumería, aceites esenciales, cremas, lociones capilares, colonias, talcos, champú, aceite, cosméticos, hisopos, copitos y aplicadores de algodón, dentífricos, champú para bebés, jabones de baño y limpiadores para bebés, copitos para bebés, cremas para bebés, lociones para bebés; aceites corporales para bebés; polvos y talcos para bebés; cremas para proteger el área del pañal en bebés; lociones para bebés, , toallitas húmedas para bebés y adultos, toallitas húmedas desmaquilladoras, dentífricos, artículos de aseo, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar, artículos de aseo, suavizantes, acondicionadores y detergentes para telas y telas finas.

SD2018/0024766 5. Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; cremas y ungüentos para la pañalitis, toallitas medicadas, toallitas húmedas para bebés; pañales para adultos, pañales para bebés, pañales desechables y pantaloncitos de entrenamiento desechables, paños lavables desechables y almohadillas desechables para cambiar, pañitos y todo tipo de artículos de aseo en papel, toallitas húmedas para bebés y adultos; productos para encías, productos relacionados con la dentición, anestésicos locales para encías; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas."

"3. Jabones, perfumería, aceites esenciales, cremas, lociones capilares, colonias, talcos, champú, aceite, cosméticos, hisopos, copitos y aplicadores de algodón, dentífricos, champú para bebés, jabones de baño y limpiadores para bebés, copitos para bebés, cremas para bebés, lociones para bebés; aceites corporales para bebés; polvos y talcos para bebés; cremas para proteger el área del pañal en bebés; lociones para bebés, , toallitas húmedas para bebés y adultos, toallitas húmedas desmaquilladoras, dentífricos, artículos de aseo, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar, artículos de aseo, suavizantes, acondicionadores y detergentes para telas y telas finas.

SD2018/0024785 5. Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; cremas y ungüentos para la pañalitis, toallitas medicadas, toallitas húmedas para bebés; pañales para adultos, pañales para bebés, pañales desechables y pantaloncitos de entrenamiento desechables, paños lavables desechables y almohadillas desechables para cambiar, pañitos y todo tipo de artículos de aseo en papel, toallitas húmedas para bebés y adultos; productos para encías, productos relacionados con la dentición, anestésicos locales para encías; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas."

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

"3. Jabones, perfumería, aceites esenciales, cremas, lociones capilares, colonias, talcos, champú, aceite, cosméticos, hisopos, copitos y aplicadores de algodón, dentífricos, champú para bebés, jabones de baño y limpiadores para bebés, copitos para bebés, cremas para bebés, lociones para bebés; aceites corporales para bebés; polvos y talcos para bebés; cremas para proteger el área del pañal en bebés; lociones para bebés, , toallitas húmedas para bebés y adultos, toallitas húmedas desmaquilladoras, dentífricos, artículos de aseo, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar, artículos de aseo, suavizantes, acondicionadores y detergentes para telas y telas finas.

SD2018/0024811 5. Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; cremas y ungüentos para la pañalitis, toallitas medicadas, toallitas húmedas para bebés; pañales para adultos, pañales para bebés, pañales desechables y pantaloncitos de entrenamiento desechables, paños lavables desechables y almohadillas desechables para cambiar, pañitos y todo tipo de artículos de aseo en papel, toallitas húmedas para bebés y adultos; productos para encías, productos relacionados con la dentición, anestésicos locales para encías; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas."

"3. Jabones, perfumería, aceites esenciales, cremas, lociones capilares, colonias, talcos, champú, aceite, cosméticos, hisopos, copitos y aplicadores de algodón, dentífricos, champú para bebés, jabones de baño y limpiadores para bebés, copitos para bebés, cremas para bebés, lociones para bebés; aceites corporales para bebés; polvos y talcos para bebés; cremas para proteger el área del pañal en bebés; lociones para bebés, , toallitas húmedas para bebés y adultos, toallitas húmedas desmaquilladoras, dentífricos, artículos de aseo, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar, artículos de aseo, suavizantes, acondicionadores y detergentes para telas y telas finas.

SD2018/0024818 5. Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; cremas y ungüentos para la pañalitis, toallitas medicadas, toallitas húmedas para bebés; pañales para adultos, pañales para bebés, pañales desechables y pantaloncitos de entrenamiento desechables, paños lavables desechables y almohadillas desechables para cambiar, pañitos y todo tipo de artículos de aseo en papel, toallitas húmedas para bebés y adultos; productos para encías, productos relacionados con la dentición, anestésicos locales para encías; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas."

"3. Jabones, perfumería, aceites esenciales, cremas, lociones capilares, colonias, talcos, champú, aceite, cosméticos, hisopos, copitos y

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

aplicadores de algodón, dentífricos, champú para bebés, jabones de baño y limpiadores para bebés, copitos para bebés, cremas para bebés, lociones para bebés; aceites corporales para bebés; polvos y talcos para bebés; cremas para proteger el área del pañal en bebés; lociones para bebés, , toallitas húmedas para bebés y adultos, toallitas húmedas desmaquilladoras, dentífricos, artículos de aseo, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar, artículos de aseo, suavizantes, acondicionadores y detergentes para telas y telas finas.

SD2018/0024832 5. Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; cremas y ungüentos para la pañalitis, toallitas medicadas, toallitas húmedas para bebés; pañales para adultos, pañales para bebés, pañales desechables y pantaloncitos de entrenamiento desechables, paños lavables desechables y almohadillas desechables para cambiar, pañitos y todo tipo de artículos de aseo en papel, toallitas húmedas para bebés y adultos; productos para encías, productos relacionados con la dentición, anestésicos locales para encías; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas."

"3. Jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; champú para bebés, jabones de baño y limpiadores para bebés, cremas, lociones y talcos para bebé, toallitas húmedas para bebés y adultos; toallitas húmedas desmaquilladoras; hisopos, copitos y aplicadores de algodón dentífricos; preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; artículos de aseo, suavizantes, acondicionadores y detergentes para telas y telas finas.

SD2022/0046582 5. Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; cremas y ungüentos para la pañalitis; toallitas medicadas, toallitas húmedas para bebés; pañales desechables y pantaloncitos de entrenamiento desechables; paños lavables desechables y almohadillas desechables para cambiar, pañitos y todo tipo de artículos de aseo en papel, toallitas húmedas para bebés y adultos; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas."

SD2022/0046640 "5. Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; cremas y ungüentos para la pañalitis; toallitas medicadas, toallitas húmedas para bebés; pañales desechables y pantaloncitos de entrenamiento desechables; paños lavables desechables y almohadillas desechables para cambiar, pañitos y todo tipo de artículos de aseo en papel, toallitas húmedas para bebés y adultos; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para

Ref. Expediente N° SD2025/0093195

bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

29. Productos lácteos."

En lo que respecta a la conexidad competitiva, se advierte que existe identidad entre los productos que identifican los signos en conflicto, en la medida en que el signo solicitado pretende distinguir "productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico", mientras que los signos opositores amparan, entre otros, "productos farmacéuticos", "preparaciones para uso médico" y "sustancias dietéticas para uso médico", todos ellos comprendidos en la clase 5 internacional. Por lo tanto, se configura una coincidencia plena en la naturaleza, finalidad y destinación de los productos, dirigidos al mismo público consumidor y comercializados a través de los mismos canales, lo que refuerza el riesgo de confusión previamente advertido.

Conclusión

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

No obstante, no está incurso en las causales establecidas en el artículo 135, literales a) y b), *ibidem*.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **LABORATORIOS INCOBRA S.A.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **LODY** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁸, solicitada por **EUROFARMA COLOMBIA S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **EUROFARMA COLOMBIA S.A.S.**, solicitante del registro, y a **LABORATORIOS INCOBRA S.A.**, 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 21 de abril de 2026

¹⁸ 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico.

Ref. Expediente N° SD2025/0093195



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS