

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 31567

Ref. Expediente N° SD2025/0018579

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 marzo de 2025, Laboratorios Biomont S.A., solicitó el registro de la Marca **Caloi NF** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061, MARKATRADE INC. presentó oposición con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

“(…) Mi mandante, la sociedad MARKATRADE INC., tiene interés legítimo para formular la presente oposición, por cuanto es TITULAR de la marca CALOX, para identificar productos de la clase 5ª, de conformidad con los siguientes datos:

Expediente	Certificado	Denominación	Etiqueta	Vigencia	Estado	Clase(s)
01050814	354472	CALOX	Nominativa	30 ene. 2026	Registrada	5
03056325	316430	CALOX		30 ene. 2026	Registrada	3
09026168	388762	CALOX	Nominativa	22 sept. 2029	Registrada	3
09026169	415516	CALOX		24 sept. 2030	Registrada	5
95062552	379072	CALOX		09 mar. 2027	Registrada	42
SD2017/0074749	605706	CALOX TABLETS TREATS	Nominativa	18 oct. 2028	Registrada	5

(…) Como se observa, la marca solicitada reproduce prácticamente TODOS los elementos de la marca registrada:

CALOI NF
CALOX

Es muy importante tener en cuenta que NF es un genérico, respecto de productos farmacéuticos. A continuación, la información obtenida del sitio web www.medlineplus.gov:

¹ 5: Preparaciones farmacéuticas para uso veterinario.



Ref. Expediente N° SD2025/0018579

•*Neurofibromatosis-1*

La neurofibromatosis-1 (NF1) es un trastorno hereditario en el cual se forman tumores (neurofibromas) de tejidos nerviosos en:

- Las capas superior e inferior de la piel*
- Los nervios del cerebro (pares craneales) y la médula espinal (nervios o pares raquídeos)*

Causas La NF1 es una enfermedad genética. Si cualquiera de los padres padece NF1, cada uno de sus hijos tiene un 50% de probabilidades de tener la enfermedad. La NF1 también aparece en familias sin antecedentes de la afección. En estos casos, es causada por un cambio nuevo en un gen (variante o mutación) en el espermatozoide o en el óvulo. La NF1 es ocasionada por problemas con un gen para una proteína llamada neurofibromina.

(...)

En virtud de lo anterior dicho signo debe ser excluido del análisis de registrabilidad

(...) En este caso, confluyen todos los factores de confusión fonética reiterados por el Tribunal de Justicia de la CAN.

(...) Existe una evidente identidad de productos. Por tratarse de productos directamente relacionados con la salud (...)"

Que dentro del término concedido para tal efecto, Laboratorios Biomont S.A., dio respuesta a la oposición argumentando:

"(...) Las marcas puestas en conflicto por el apoderado de la sociedad MARKATRADE INC no presentan semejanzas capaces de generar confusión ni real riesgo de asociación.

El análisis propuesto en el escrito de oposición carece de fundamento pues tiene como punta de partida el cotejo detallado y fragmentado de los signos, sin considerar la impresión que en conjunto se obtiene luego de la apreciación sucesiva más no simultánea de los mismos.

La coincidencia en algunas letras no puede considerarse como un hecho que indefectiblemente nos permita señalar que se presentan semejanzas capaces de generar confusión y/o real riesgo de asociación en los consumidores.

Cuando se advierte que la irregistrabilidad de la marca solicitada se deriva por el uso de la partícula CALO en el signo solicitado, se omite señalar que la presencia de la vocal I al final de ésta junto con las letras NF permiten diferenciarla de las marcas opositoras previamente registradas.

En efecto, analizadas en conjunto y de forma integral, encontramos que CALOI NF y CALOX son marcas que fonéticamente resultan ser bien diferentes y que, visualmente dada la presencia de diferentes letras que las finalizan, no resultan ser muy cercanas.

Así, el sonido generado por la vocal I en CALOI es diferente al de la consonante X de CALOX; por demás, y como ya lo dijimos, la mención de las letras NF impediría que se genere confusión y/o real riesgo de asociación.

(...) La apoderada de la sociedad MARKATRADE INC estructura su juicio de irregistrabilidad en la presencia de la porción denominativa CALO.

Ref. Expediente N° SD2025/0018579

Sin embargo, tal consideración es equivocada pues esa partícula se encuentra presente en diferentes marcas registradas por terceros para identificar productos de la clase quinta (5ª) internacional; veamos:

Marca	Certificado No	Clase	Titular	Vigencia
CALOVID-D	251753	5	PATMAR S.A.	30 abr. 2032
CALOR-OFF	281601	5	PHARVET S.A.S.	8 jun. 2034
CALORUB	331297	5	THE MENTHOLATUM COMPANY	23 feb. 2027
NICALOC	401049	5	CLOSTER PHARMA S.A.	27 abr. 2030
G-CALOFF	440153	5	LABORATORIOS GUSING 100% PRODUCTOS NATURALES Y HOMEOPATICOS S.A.S.	30 ene. 2032
	605775	5	LUZ ANGELA TRULLO VALENCIA	19 oct. 2028
	620790	5	SANDRA MILENA ORREGO JARAMILLO	11 jun. 2029
VECALOL	655628	5	HEALTHCO LICENSING AG	14 jul. 2030

Nótese como, de acuerdo con la información disponible en los registros de propiedad industrial, podemos afirmar que el derecho de MARKATRADE INC sobre sus marcas CALOX se contrae a dicha expresión pues, en definitiva, sobre la partícula CALO como elemento individualmente considerado no es posible ejercer un derecho absoluto ni excluyente.

(...) Es claro que las marcas de MARKATRADE INC han sido registradas a pesar de la existencia de otras marcas que utilizaban la denominación CALO y, así mismo, han debido y deben permitir el registro de otros signos que también incorporen tal elemento.

(...) El apoderado de la sociedad opositora llama la atención de su Despacho sobre el contenido conceptual de la partícula denominativa NF la cual asocia con una patología humana.

Al respecto, el escrito de oposición señala que la neurofibromatosis-1 (NF1) es una patología que genera tumores por la inflamación de tejidos cerebrales y de tejidos de la piel; se indica que se trata de una “afección puede diferir mucho de una persona a otra.”

Así las cosas, resulta claro que la patología que según el opositor se identifica con las letras NF es propia de los humanos. Este hecho es de especial importancia como quiera que la solicitud de registro de la marca CALOI NF



Ref. Expediente N° SD2025/0018579

pretende identificar “preparaciones farmacéuticas para uso veterinario” productos de la clase quinta (5ª) de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, el contenido conceptual que la apoderada de la sociedad MARKATRADE INC les asigna a las letras NF no es aplicable al asunto que ahora nos ocupa.

De tal suerte, en el análisis de registrabilidad que adelante su Despacho esa partícula denominativa debe tenerse como un referente del cual la marca solicitada CALOI NF deriva su distintividad para diferenciarse de las marcas CALOX previamente registradas y citadas como fundamento de 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 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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0018579

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

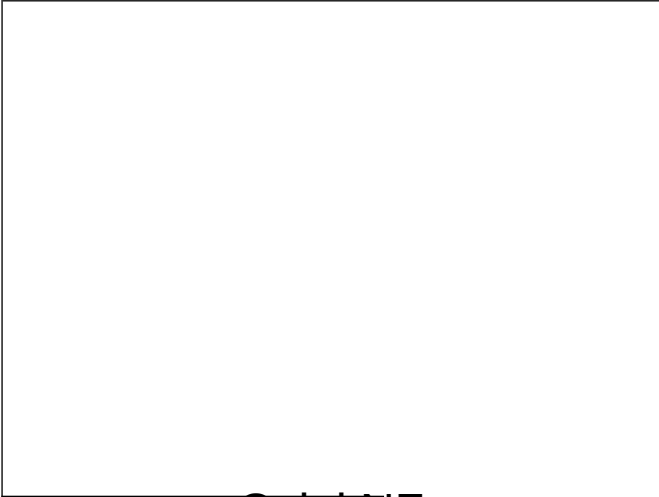
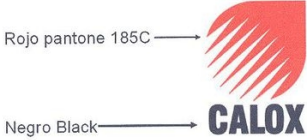
Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	CALOX TABLETS TREATS	MARKATRADE INC.	SD2017/0074749	11	5	Marca	Registrada	18 oct. 2028
Mixta	CALOX	MARKATRADE INC.	09026169	9	5	Marca	Registrada	24 sept. 2030
Mixta	CALOX	MARKATRADE INC.	03056325	8	3	Marca	Registrada	30 ene. 2036
Nominativa	CALOX	MARKATRADE INC.	01050814	7	5	Marca	Registrada	30 ene. 2036
Nominativa	CALOX	MARKATRADE INC.	09026168	9	3	Marca	Registrada	22 sept. 2029
Mixta	CALOX	MARKATRADE INC.	95062552	7	42	Marca	Cancelada	-

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Los signos opositores
	CALOX TABLETS TREATS  Rojo pantone 185C → Negro Black →

servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituidad 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 sustituidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) **La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) **La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0018579

	  CALOX CALOX
--	--

El signo solicitado en registro corresponde a una marca de carácter nominativo conformado por la expresión CALOI NF.

Para el caso de las marcas opositoras destaca la expresión CALOX, la cual se encuentra ilustrada en una tipografía sin serifas tratándose de las marcas mixtas.

Consideración previa

Previo al análisis de confundibilidad, esta Dirección considera oportuno precisar que el expediente 95062552 no constituye un antecedente valido a efectos interponer la oposición, comoquiera que este registro fue cancelado por medio de la Resolución No. 29524 de 7 de junio de 2024, la cual fue confirmada por medio de la Resolución No. 51040 de 29 de julio de 2025.

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y

Ref. Expediente N° SD2025/0018579

que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que, si bien los signos tienen cierta semejanza, al compartir algunas partículas, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

En principio, se observa que le asiste razón al opositor al señalar que la partícula NF constituye un elemento de uso común para la clase 5. En efecto, tras una búsqueda en el Sistema de la Propiedad Industrial se pudo evidenciar la existencia de 73 registros que hacen uso de la partícula NF para identificar productos de la clase 5, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Número de caso	Caso Título	Vigencia	Estado del Caso	Clase
99010382	GAMONSER NF	23 ago. 2029	Registrada	5
96048925	NF NATURFAR	21 mar. 2027	Registrada	5
99046204	FERROVITAL NF	09 jun. 2030	Registrada	5
01049770	PANGETAN NF	29 ene. 2032	Registrada	5
02064978	FLUMETOL NF OFTENOL	25 mar. 2033	Registrada	5
04129963	FOSFAGROZ NF	25 jul. 2035	Registrada	5
06042297	COMPLEGEL NF	11 dic. 2026	Registrada	5
06100224	NEURO 15 FOSFORO NF	20 abr. 2027	Registrada	5
07062241	CLORXAFEN NF	27 jun. 2028	Registrada	5
10143541	DERMISAN NF	29 abr. 2031	Registrada	5
14077504	OtoFarm NF	31 oct. 2034	Registrada	5

En consecuencia, dicho elemento no deberá considerarse a efectos de determinar la distintividad entre los signos.

No obstante, se evidencia que la partícula “CALO” se encuentra presente en una pluralidad de registros, de allí que no pueda predicarse un monopolio actual de la expresión por parte la sociedad opositora:

Número de caso	Denominación	Vigencia	Estado del Caso	Clase
----------------	--------------	----------	-----------------	-------



Ref. Expediente N° SD2025/0018579

09067402	NICALOC	27 abr. 2030	Registrada	5
11073840	G-caloff	30 ene. 2032	Registrada	5
SD2017/0077465	CALOSTREN	19 oct. 2028	Registrada	5
SD2017/0079527	CALOE	11 jun. 2029	Registrada	5
SD2019/0099570	VECALOL	14 jul. 2030	Registrada	5

En este orden, el análisis deberá tener en cuenta la debilidad de los elementos que componen los signos bajo estudio.

Así las cosas, no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro CALOI NF (nominativo) y las marcas opositoras CALOX, pues si bien comparten sus grafemas iniciales, el último grafema l/X dota a los signos de suficiente fuerza diferenciadora, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético.

Aunque ambos signos coinciden en los cuatro primeros grafemas —C, A, L y O—, dicha coincidencia se ve interrumpida en el último grafema, donde CALOI finaliza con la vocal “I”, mientras que CALOX concluye con la consonante “X”, elemento que introduce una diferencia gráfica relevante al cierre de cada signo.

Al respecto, se tiene que las desinencias -l y -X son distintas entre sí y poseen naturalezas gráficas diferentes, al tratarse de una vocal frente a una consonante de trazo marcado e inusual en español. Esta diferencia en la terminación imprime a cada signo una configuración visual propia, suficiente para generar una percepción diferenciada en conjunto, a pesar de la raíz común.

Del mismo modo, los signos no son similares desde el punto de vista fonético. El signo CALOI presenta una secuencia fonética aproximada /'ka.loi/, mientras que CALOX se articula como /'ka.loks/; ambos están conformados por dos sílabas y comparten la sílaba inicial “CA”, así como la misma sílaba tónica ubicada al inicio. No obstante, CALOI incorpora el diptongo final “OI”, ausente en CALOX, el cual concluye con el fonema consonántico /ks/. Esta diferencia genera un cierre fonético claramente distinto, afectando el ritmo y la sonoridad global de cada signo, lo que conduce a una pronunciación diferenciable para el consumidor promedio.

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

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por MARKATRADE INC.



Resolución N° 31567

Ref. Expediente N° SD2025/0018579

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca Caloi NF (Nominativa).

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

5: Preparaciones farmacéuticas para uso veterinario.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Laboratorios Biomont S.A.
Av. Industrial, 184 Ate, Lima, Perú.
LIMA LIMA
PERU

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

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

ARTÍCULO 4: Notificar a Laboratorios Biomont S.A., solicitante del registro y a MARKATRADE INC. opositor (es), el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 29 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS