

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 35309

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

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 **DORE** (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 el 29 de septiembre de 2025, **FARMEX S.A.**, presentó oposición con fundamento en artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…)

IV. ARGUMENTACIÓN

De acuerdo como se expone y justificará en el presente memorial, respetuosamente solicito a su Despacho tener en cuenta (i) la similitud existente entre la marca solicitada DORE (Nominativa), Clase 5, y el signo distintivo DORNE, cuya titularidad ostenta la sociedad aquí opositora; (ii) la consecuente causación de un innegable riesgo de confusión entre la marca solicitada y el signo distintivo cuya titularidad ostenta mi representada de cara al mercado y al público consumidor; y, (iii) la incursión de la marca solicitada en la causal de irregistrabilidad comprendida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

En consecuencia, ruego notar que todas estas consideraciones le imponen a su Despacho, de acuerdo con la normativa vigente, el deber de denegar el registro de la marca DORE (Nominativa), Clase 5, solicitada por EUROFARMA COLOMBIA S.A.S., con lo cual así se lo solicito comedidamente de conformidad como se expone a continuación:

4.1. EL SIGNO SOLICITADO “DORE” (NOMINATIVA) SE ENCUENTRA INCURSO EN LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD ESTABLECIDA EN EL LITERAL A) DE LA DECISIÓN 486 DE 2000

Si bien la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone:

“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

¹ 5: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS DE USO HUMANO EXCLUSIVO A BASE DE ETODOLACO.

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

confusión o de asociación;"

De esta manera, son dos las circunstancias a probar cuando se alega la causal de registrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000:

- 1. Que exista identidad o similitud entre los signos confrontados y;*
- 2. Que amparen productos o servicios idénticos o respecto de los cuales pueda generarse un riesgo de confusión o asociación en cuanto a las prestaciones en sí mismas o en cuanto a su origen empresarial.*

De acuerdo con lo anterior, de conceder finalmente el registro del signo solicitado DORE (Nominativo), se atentaría contra lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 y contra los lineamientos del mercado y los consumidores, por cuanto se generaría un riesgo de confusión y/o asociación latente.

(...)

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

"(...) La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante."

Así las cosas, a efectos de evidenciar que la marca solicitada DORE (Nominativa), Clase 5 y la marca opositora "DORNE", son susceptibles de generar confusión en el público consumidor de acuerdo con las reglas acogidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se procederá con la comparación de ambos signos.

4.1.1. COMPARACIÓN ENTRE SIGNO MIXTO Y NOMINATIVO.

(...)

De la observación de los signos, se evidencia que el elemento denominativo es el que un consumidor medio recordará atendiendo a que los signos en conflicto son de naturaleza nominativa y no cuentan con elementos adicionales que tengan la virtualidad de diferenciarlos entre sí. En ese sentido, en la práctica comercial el consumidor demandará los productos empleando su denominación, esta es, DORE.

4.1.2. SIMILITUD DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS

- **Cotejo.**

Sobre el cotejo, reiteradamente se ha sostenido que debe adoptarse la posición desde el punto de vista de un consumidor promedio, a fin de comprender más claramente el

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

potencial riesgo de confusión que podría existir entre las marcas cotejadas:

“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”

(...)

En concordancia con lo anterior, basta dar una mirada a los signos enfrentados desde la perspectiva del consumidor medio y desprevenido, para determinar que existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas confrontadas. Nótese como la marca solicitada reproduce casi de manera idéntica la marca previamente registrada. En consecuencia, se configuran evidentes identidades de tipo ortográfico y fonético que existen entre las expresiones en conflicto.

• *Examen ortográfico:*

Como ya ha sido establecido, la marca cuyo registro ha sido solicitado reproduce casi por completo el signo previamente registrado por parte de FARMEX S.A., sin que el signo solicitado cuente con otros elementos que logren dotar al signo de la fuerza distintiva necesaria para posibilitar la coexistencia de los signos.

(...)

I. La marca solicitada incluye 4 de los 5 grafemas que comprenden la marca de mi representada.

II. La secuencia vocálica es idéntica pues se encuentra conformada por las mismas vocales (o y e).

III. Identidad en su raíz y desinencia.

Así las cosas, nótese que (a) la identidad ortográfica existente en la estructura de la expresión; (b) la identidad en la posición y disposición de los elementos ortográficos del signo y; (c) la existencia del empleo de exactamente los mismos grafemas salvo por la letra N en las denominaciones de los signos enfrentados.

Debe considerarse que, los signos en conflicto son de naturaleza nominativa, es decir que el signo DORE que se pretende registrar además de reproducir casi en su totalidad el signo DORNE de mi representada no cuenta con otros elementos distintivos que desde el plano ortográfico pueda diferenciarlo de la marca previamente registrada.

Es así como un consumidor promedio al observar los signos en conflicto de manera sucesiva no tendrá los suficientes elementos para discernir entre ambas expresiones y, confundirá o, en su defecto, asociará el signo solicitado con la marca renombrada de mi representada.

En consecuencia, dado que la marca cuyo registro ha sido solicitado es idéntica al signo opositor, no cabe duda de que existe una innegable identidad ortográfica y, como consecuencia, un indiscutible riesgo de confusión de cara al público consumidor.

• *Examen fonético.*

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, basándose en la doctrina, ha establecido que:

“(...) La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados (...)

Visto lo anterior, existe por supuesto identidad confundibilidad de orden fonético, toda vez que los signos confrontados, al ser pronunciados generan un impacto sonoro muy similar. En efecto, las expresiones en conflicto poseen identidad en los sonidos de parte de las letras que los componen lo que genera que al ser pronunciadas se perciban como idénticas.

Sobre lo anterior, es importante resaltar y considerar que las marcas se difunden a través del voz a voz y al advertirse que el signo solicitado no incorpora en su composición ningún elemento nominativo ni gráfico adicional suficientemente relevante para otorgar la distintividad necesaria que permita su coexistencia, cuando el consumidor promedio perciba sonoramente en el mercado el signo DORNE y DORE, podrá inferir que presentan el mismo origen empresarial o corresponden a una variación, extensión o innovación del signo opositor.

Al realizar un análisis fonético, se evidencia el inminente riesgo de confusión entre los signos, veamos:

*DORNE / DORE /DORNE/ DORE/ DORNE/ DORE
DORNE / DORE /DORNE/ DORE/ DORNE/ DORE
DORNE / DORE /DORNE/ DORE/ DORNE/ DORE
DORNE / DORE /DORNE/ DORE/ DORNE/ DORE*

En efecto, del cotejo sucesivo de los signos en conflicto se desprende fácilmente la gran similitud existente entre las expresiones arriba señaladas. Dicha semejanza, sin duda alguna causará confusión respecto del origen empresarial de los servicios que distingue la marca solicitada.

(...)

4.1.3. EXISTENCIA DE CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS REIVINDICADOS POR LA MARCA SOLICITADA Y LAS MARCAS FUNDAMENTO DE LA OPOSICIÓN

(...)

Conforme a lo anterior, es preciso resaltar que los signos en pugna identifican los siguientes productos y servicios:

DORE (Nominativa)

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

DORNE (Nominativa)

Clase 1: Productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes.

Clase 5: Productos veterinarios; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, complementos alimenticios para animales; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; germicidas; insecticidas.

De la anterior, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos idénticos a saber “alimentos y sustancias dietéticas”, si bien podría pensarse que existe una diferencia con el signo DORNE pues identifica “alimentos y sustancias

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

dietéticas para uso veterinario”, lo cierto es que como el signo DORE pretende identificar “alimentos y sustancias dietéticas” existe una relación entre género y especie, por lo cual se advierte una relación de conexidad competitiva.

(...)

LA POSIBILIDAD DE CONSIDERAR QUE LOS PRODUCTOS PROVIENEN DEL MISMO EMPRESARIO (RAZONABILIDAD):

Teniendo en cuenta la realidad del mercado, un consumidor promedio podrá asumir como razonable que los productos en cuestión presentan un mismo origen empresarial.

Para un consumidor promedio resultaría razonable asociar al signo solicitado DORE (Nominativo) con el signo DORNE (Nominativo), por cuanto, los productos farmacéuticos y dietéticos para humanos y animales comparten una naturaleza idéntica o altamente similar en cuanto a su composición ya que comparten principios activos, vitaminas y nutrientes además de cumplir la misma finalidad terapéutica o sanitaria en seres vivos. Adicionalmente, conforme a las dinámicas actuales del mercado es habitual que un mismo empresario pueda fabricar el mismo principio activo como por ejemplo un antiinflamatorio, que sirva para tratar patologías tanto en seres humanos como en animales. En ese sentido, los productos de los signos en conflicto pertenecen al mismo sector económico que es el de la industria de la medicina.

4.2. RIESGO EN LA SALUD HUMANA Y/O ANIMAL DE PERMITIRSE LA COEXISTENCIA DE LOS SIGNOS DORE / DORNE.

(...)

Dicho esto, es posible advertir que de permitirse el registro y, en consecuencia, la coexistencia entre los signos “DORNE” para identificar productos de la Clase 1 “Productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes” y Clase 5: “Productos veterinarios; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, complementos alimenticios para animales; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; germicidas; insecticidas” y, en paralelo, “DORE” para identificar “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas; para uso médico” se generaría no solo un riesgo de confusión, sino un inminente riesgo a la salud.

(...)

4.3. TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA

Considerando lo anterior, debe tenerse presente que cuando los signos sean idénticos, como en el caso concreto, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican, y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados. Teniendo en cuenta lo anterior, y al ser los signos enfrentados casi idénticos, el signo solicitado podría sea percibido por los consumidores como una nueva línea de productos del signo DORNE.

En ese orden, solicitamos a su Despacho salvaguardar los derechos de mi representada sobre el signo “DORNE” en la medida que se encuentra configurada la idéntica reproducción del elemento distintivo del signo de titularidad de FARMEX S.A.

Conforme a todo lo anterior, se encuentran probadas las circunstancias necesarias a efectos de alegar la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

(...)”

Que mediante solicitud presentada el 9 de marzo de 2026, la solicitante, modificó el signo objeto de estudio en el sentido de limitar el listado de prestaciones de la clase 5. *Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas; para uso médico.*

Como resultado de dicha modificación, la solicitud quedó circunscrita a las siguientes prestaciones en la clase 5: *PREPARACIONES FARMACÉUTICAS DE USO HUMANO EXCLUSIVO A BASE DE ETODOLACO.*

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

“(...)”

La causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, invocada por el opositor, no se configura en el presente caso. Para que dicha causal opere, deben concurrir dos requisitos acumulativos: (i) la similitud entre los signos, y (ii) la existencia de conexión competitiva entre los productos que pretenden distinguir.

En el caso concreto, pese a una cierta semejanza ortográfica entre los signos DORE y DORNE, la marca solicitada por Eurofarma posee un contenido conceptual propio y diferenciado, que el consumidor entiende como la evocación de “doré”, forma verbal del verbo dorar (“yo doré”), mientras que el signo opositor constituye un término de fantasía sin significado en español.

Adicionalmente, los bienes amparados por cada signo no son ni sustituibles, ni complementarios, ni comparten los mismos canales de distribución. Por tanto, no se configura la conexidad competitiva exigida por la norma.

En seguida se desarrollan los argumentos que demuestran la viabilidad de registro de la marca DORE y la improcedencia de la oposición formulada.

PRIMER ARGUMENTO- Del Contenido conceptual

I. Diferenciación conceptual

El signo DORE evoca la idea de “dorado”, connotación de brillo, valor y prestigio, mientras que DORNE constituye un término de fantasía sin significado en el idioma español. Esta diferencia conceptual es suficiente para que el consumidor perciba que se trata de signos distintos, sin posibilidad de asociación indebida. La jurisprudencia andina ha reiterado que la evocación semántica es un criterio relevante para excluir la confundibilidad.

1. Disimilitud Conceptual: Significado real (Francés) vs. Fantasía

La marca solicitada DORE posee una carga conceptual clara y diferenciadora derivada del término francés ‘doré’ (dorado/de oro), evocando en el consumidor atributos de excelencia, brillo y valor.

Por el contrario, la marca opositora DORNE es un término de fantasía que carece de entrada en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) y no posee contenido semántico alguno en nuestro idioma.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 322-IP-2018), la diferencia conceptual prevalece sobre la similitud fonética.

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

El cerebro del consumidor "ancla" el signo DORE a una idea de calidad, mientras que percibe a DORNE como un término abstracto, lo que neutraliza cualquier riesgo de confusión auditiva o visual.

El opositor indica que la marca en solicitud está incurso en la causal de irreregistrabilidad 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 DORE en clase 5 la incursión en la causal de irreregistrabilidad 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 en solicitud tiene contenido conceptual propio, en tanto que la marca opositora es una marca de fantasía. Y ello se demostrará, porque un argumento del opositor es manifestar que ambas marcas son signos no tienen significado 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 palabra DORE en Español, es el pasado del verbo dorar (regular, primera conjugación -ar) incluye principalmente el pretérito perfecto simple (doré, doraste, doró, doramos, dorasteis, doraron) y el pretérito imperfecto (doraba, dorabas...), formas estándar según el diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA.

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

Si consultamos este Diccionario a través de la red mundial de información con IA de Google que pido sea tenido como prueba en este asunto conforme la Ley 527 de 1999 arts. 10 y 11, tenemos la definición de DORAR y su conjugación:

(...)”

La conjugación del verbo también la tenemos en GYMGLISH, obtenida con el buscador IA de GOOGLE, que así mismo solicito como prueba en este asunto conforme la Ley 527 de 1999 arts. 10 y 11 así:

(...)”

Es decir que DORE, es el pretérito indefinido del verbo DORAR, y donde Dorar significa, cubrir con oro algo, dar color dorado. Por tanto, desde el punto de vista marcario, mientras que DORNE es un término de fantasía sin contenido semántico, el signo pretendido DORE posee una carga evocativa vinculada al francés (doré), sugiriendo atributos de calidad y bienestar. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Si profundizamos en el origen de la palabra en si DORE, encontramos la siguiente información que pido sea tenida como prueba en este asunto conforme la Ley 527 de 1999 arts. 10 y 11, información obtenida con la IA de GOOGLE en la red mundial de información en el WIKCIONARIO, constatamos que la palabra DORE, viene del francés dorar, luego se confirma el contenido conceptual de la expresión DORE.

(...)”

(...)

Es decir, que DORE en francés y DORE en español, significan dar brillo, dorar, atributos de bienestar.

Mientras que DORNE, no tiene ningún significado.

DORNE = ¿¿??

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 DORE tiene una carga semántica definida y fácilmente entendible por el vulgo:

DORE = pasado de dorar

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

...

Inexistencia de Nexo Ideológico:

No existe ninguna relación lógica, ni por sinonimia ni por analogía, entre DORE el pasado de DORAR y el término DORNE. Esta brecha intelectual hace imposible que

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

el consumidor asocie ambos signos, pues sus procesos mentales al leerlos son opuestos: uno es evocativo y el otro es abstracto.

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

DORE= DORAR

PASADO DE DORAR

(...)

DORNE= 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:

(...)”

.....(..)”

(...)” (Resaltas fuera de texto)

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 complexión fuerte, tamaño mediano, cabeza grande, patas cortas y curvadas, pliegues en la piel de la frente y el lomo, y pelo corto y de color generalmente leonado. (...)”

Cuando vamos al caso al expediente del epígrafe, esto es el conflicto entre DORE Y DORNE claramente podemos establecer que NO EVOCAN LA MISMA IDEA, pues como hemos demostrado, la marca pretendida DORE tiene como demostrado un contenido conceptual, que evoca BRILLO, ORO, BIENESTAR y es el pretérito simple del verbo DORAR, YO DORE.

DORE

(...)

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

DORNE

(...)

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

YO DORE EL MARCO... ..

Con ello, lo que quiero significar, que la palabra DORE utilizada como marca para EUROFARMA es perfectamente comprensible para cualquier persona aún de nivel de

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

selección de productos muy elemental, como lo puede ser un niño.

Adicional al contenido conceptual, que tiene la marca opositora, es muy importante que el Despacho tenga en cuenta el

Del Vínculo Societario

EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. es sociedad subordinada de EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A., conforme al certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 11 de septiembre de 2025 y al documento oficial registrado el 7 de noviembre de 2023 bajo el número 03033194 del libro IV, en el que consta que EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. ostenta la calidad de sociedad matriz y ejerce control sobre EUROFARMA COLOMBIA S.A.S.

(...)

Por tanto, es bien importante resaltar en esta defensa es la identidad del solicitante.

Eurofarma Colombia S.A.S. (antes Schering Plough) es una multinacional de origen brasileño con presencia en 22 países.

• Hito Clave: Eurofarma concretó la compra de GENFAR en 2023 por 1,48 billones de pesos, convirtiéndose en el líder de genéricos en la región.

• Argumento: Al ser DORE una marca respaldada por el prestigio de EUROFARMA/GENFAR, el consumidor identifica un origen empresarial sólido y diferenciado. El uso de la "marca de casa" (House Mark) en el etiquetado disipa cualquier riesgo de asociación con el opositor.

• Ello aunado a que EUROFARMA es bien conocida en el ámbito de productos farmacéuticos y medicamentos de uso humano y no veterinario, hacen que el consumidor perfectamente asocie la marca DORE con EUROFARMA, por el hecho de que los medicamentos en los empaques utilizan la expresión y marca registrada EUROFARMA, como se demuestra enseguida:

(...)

En tanto, que la sociedad opositora, FARMEX S.A. es bien conocida, pero en el ámbito del AGRO, tal cual lo demuestra su página en internet, que pido sea tenida como prueba en este asunto en el siguiente enlace:

<https://www.farmex.com.pe/nosotros/>

(...)

Si buscamos a la filial en Colombia, que no es la sociedad opositora, confirmamos su objeto social dedicado al agro y lo encontramos en el siguiente enlace obtenido de la red mundial de información con el Diario LAREPUBLICA así, y que se pide sea tenido al igual que el enlace a la sociedad peruana como prueba en este asunto conforme la Ley 527 de 1999 arts. 10 y 11.

<https://empresas.larepublica.co/buscar?term=farmex+sa>

(...)

Por tanto, FARMEX S.A. (y su filial en Colombia, FARMEX SAS) es una compañía dedicada exclusivamente al sector agroquímico e industrial, totalmente ajena a la medicina humana.

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

Detalles del Objeto Social y Actividad Económica de FARMEX SA

- *Actividad Principal (CIU 4610/4661): Se especializa en el comercio al por mayor de productos químicos de uso agropecuario, abonos, fertilizantes y plaguicidas.*
- *Enfoque Industrial: Su objeto social se centra en la producción y comercialización de insumos para la protección y productividad de cultivos agrícolas (fungicidas, herbicidas, insecticidas y acaricidas).*
- *Mercado Objetivo: Está diseñado para productores agrícolas, no para pacientes finales ni canales de salud humana.*
- *FARMEX S.A. no tiene en su objeto social la fabricación ni comercialización de medicamentos para humanos.*
- *Jurídicamente, una empresa no puede alegar "riesgo de confusión" en un mercado (salud humana) en el que su propio objeto social no le permite legalmente participar ni competir.*

(...)

Esto ratifica que la oposición de FARMEX S.A. es infundada, ya que su órbita legal y comercial está limitada por estatutos al sector agroindustrial y veterinario, mientras que DORE, pertenece estrictamente al ámbito farmacéutico humano.
(...)"

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.

Independencia de las actuaciones.

Es pertinente aclarar que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad².

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: "No es regla de aceptación marcaría que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace."³

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.

³ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

De otro lado, en relación con el instructivo de signos distintivos, resulta pertinente señalar que este documento constituye una herramienta orientadora del criterio técnico de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no reemplaza ni restringe el examen jurídico de fondo que corresponde realizar en cada caso concreto. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

" (...) El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones"⁴.

Modificación a la solicitud de registro

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala:

"El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación".

Análisis de la modificación

Las solicitudes pueden ser modificadas en sus elementos secundarios. Una modificación de esta clase de elementos, podría ser el caso de que el peticionario elimine o restrinja los productos o servicios principalmente especificados. La restricción -no ampliación- de los productos tiene razón de ser, por cuanto se presume que no existe perjuicio a terceros pues quien no se opuso a lo más no se va a oponer a los menos; quien no se opuso a todo no se va a oponer a una parte.

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, deja claro que la solicitud podrá modificarse en cualquier momento del trámite, es decir, que estos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa.

De acuerdo con principios procesales generalmente aceptados, en esta etapa procesal el solicitante puede aún ejercer una facultad que le confiere la norma comunitaria: restringir o limitar sus productos, o aspectos secundarios, ya que con el ejercicio de ese Derecho no altera sustancialmente la solicitud ni las consecuencias jurídicas del acto recurrido ni se afectan derechos de terceros. La solicitud continúa con el carácter de inicial mientras

⁴ Proceso 105-IP-2012 del 18 de octubre de 2012 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

no haya el pronunciamiento del administrador negando o aceptando la marca: si la solicitud se decide por la aceptación, nacen para el titular los derechos al uso exclusivo, una vez firme dicho acto en la vía administrativa; en caso de denegación o rechazo del registro, el solicitante tiene el derecho de recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotada la vía gubernativa.

De conformidad con lo anterior, se observa que la solicitud de modificación radicada por el peticionario pretende la limitación de las prestaciones de la Clase 5 solicitada, restringiendo *Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas; para uso médico*.

Clase 5: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS DE USO HUMANO EXCLUSIVO A BASE DE ETODOLACO.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección, declarará procedente las variaciones pretendidas, al no tratarse de unas modificaciones sustanciales. De este elemento el solicitante puede disponer hasta antes de la solicitud, pues no amplió el espectro del Derecho inicialmente pretendido.

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 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.

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. (...)"

⁶ 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,

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

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.

Acervo probatorio

La solicitante allegó los siguientes medios de prueba:

1. Documentales

- 1.1. Fragmento de definición y conjugación del verbo “dorar” de la Real Academia Española.
- 1.2. Fragmento de conjugación del verbo “dorar” de la Gymglish.
- 1.3. Pantallazo con la definición de “doré” de Wikcionario.
- 1.4. Resolución del 25864 del 27 de septiembre de 2006, del expediente número 05-115008.
- 1.5. Extracto de la sentencia del 9 de mayo de 2024, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del proceso número 11001-03-24-000-2014-00731-00.
- 1.6. Apartado de certificado de Existencia y Representación legal de la sociedad EUROFARMA COLOMBIA SAS.
- 1.7. Dos (2) imágenes del uso del signo EUROFARMA
- 1.8. Registro de búsqueda de “medicamento en el comercio eurofarma isperin” en el sitio web Google.
- 1.9. Extracto de la página <https://www.farmex.com.pe/nosotros/>
- 1.10. Fracción de publicación contenida en el siguiente enlace: <https://empresas.larepublica.co/buscar?term=farmex+sa>
- 1.11. Búsqueda en la inteligencia artificial “Gemini” del objeto social de la sociedad opositora.
- 1.12. Extracto de servicio legal manager de la solicitante.
- 1.13. Fragmento de la función del medicamento Etodolaco.
- 1.14. Fragmento de la interpretación prejudicial del proceso 682 del 2015

El opositor no allegó material probatorio al presente caso.

al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

Pruebas rechazadas.

Es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud, pues son estos datos los que fueron consignados dentro del registro de marcas.

Así, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los parámetros establecidos en la solicitud de registro del signo solicitado, y en el registro de la marca previamente registrada, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el efecto constituyente de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).

Por lo tanto, las observaciones y evidencias acerca del eventual uso dado a los signos comparados en el mercado (y las actividades de sus titulares) no están llamadas a afectar las apreciaciones comparativas realizadas por este Despacho en el presente asunto, por considerarse impertinentes e inconducentes.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	DORNE	FARMEX S.A.	SD2016/0010352	10	1, 5	Marca	Registrada	14 sept. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado
DORE

El signo solicitado está compuesto por la palabra DORE.

Signo opositor
DORNE

El signo opositor está compuesto por la palabra DORNE.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

“(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

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

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

⁸ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

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 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*

⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

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

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

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:

“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

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.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

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*

Análisis comparativo frente a la marca opositora

En el presente caso, los signos en cotejo corresponden a las denominaciones DORE y DORNE, ambos de naturaleza nominativa, respecto de los cuales esta Dirección advierte la existencia de similitudes relevantes en los planos ortográfico y fonético.

En efecto, desde el punto de vista ortográfico, los signos comparten la raíz “DOR-”, reproducen el mismo orden inicial de letras y presentan una estructura gráfica altamente semejante. Asimismo, ambos signos se encuentran compuestos por dos sílabas, circunstancia que contribuye a reforzar la proximidad visual entre ellos.

Ahora bien, la inclusión de la consonante “N” en la última sílaba del signo opositor no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza existente entre los signos confrontados, toda vez que el cambio o inclusión de una sola letra no altera sustancialmente la similitud derivada de las demás letras coincidentes, su disposición secuencial ni la estructura general de las expresiones. Así, el consumidor medio podría percibir ambos signos como variaciones de una misma familia marcaria o como signos vinculados empresarialmente.

Desde el plano fonético, esta Dirección igualmente encuentra similitudes relevantes, en la medida que ambos signos comparten el mismo prefijo “DOR-” y presentan semejanza en su secuencia vocálica, circunstancias que generan una sonoridad semejante al momento de su pronunciación. Asimismo, se observa que en ambos casos la mayor fuerza de pronunciación

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° SD2025/0093216

recae sobre la sílaba inicial “DOR”, lo que acentúa aún más la proximidad auditiva entre las denominaciones confrontadas.

Frente al argumento del solicitante según el cual el signo solicitado debe pronunciarse como “doré”, esta Dirección considera que dicho razonamiento no resulta de recibo. Lo anterior, por cuanto el signo solicitado fue presentado como “DORE”, sin ningún signo ortográfico o tilde que permita concluir que la expresión deba necesariamente pronunciarse “doré”. En consecuencia, el análisis debe efectuarse respecto del signo tal y como fue solicitado a registro, esto es, “DORE”, siendo improcedente incorporar elementos fonéticos o gramaticales que no hacen parte de la solicitud marcaria presentada. Adicionalmente, el consumidor medio colombiano no necesariamente atribuirá una pronunciación francesa a la expresión solicitada, sino que tenderá a pronunciarla conforme a las reglas generales del idioma español y a la percepción ordinaria del mercado.

Por otra parte, desde el punto de vista conceptual, esta Dirección advierte que tanto DORE como DORNE corresponden a signos de fantasía, en tanto no evocan de manera directa e inmediata un significado concreto y unívoco respecto de los productos que pretenden distinguir. Si bien el solicitante pretende atribuir al signo DORE una supuesta evocación derivada del término francés “doré” o del verbo “dorar”, lo cierto es que dicha asociación no resulta evidente ni inmediata para el consumidor medio colombiano, especialmente teniendo en cuenta que la expresión solicitada carece de tilde o elementos que conduzcan inequívocamente a dicha interpretación conceptual.

En consecuencia, al tratarse de signos de fantasía, el signo opositor merece un mayor ámbito de protección frente a otros signos que reproduzcan estructuras ortográficas y fonéticas semejantes, precisamente porque su capacidad distintiva radica en la originalidad de la denominación creada.

Así las cosas, encontradas similitudes relevantes entre los signos confrontados, esta Dirección procederá a efectuar el correspondiente análisis de conexidad competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS DE USO HUMANO EXCLUSIVO A BASE DE ETODOLACO.

El signo confrontado identifica:

Expediente	Producto y/o servicios
SD2016/0010352	(1): Productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes.
	(5): Productos veterinarios; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, complementos alimenticios para animales; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; germicidas; insecticidas.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

relación o conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Inexistencia de conexidad competitiva de la clase 5 solicitada frente a la clase 1 opositora

Frente a los productos identificados en la clase 1 de la marca opositora, esta Dirección advierte que no se configura conexidad competitiva respecto de las “PREPARACIONES FARMACÉUTICAS DE USO HUMANO EXCLUSIVO A BASE DE ETODOLACO” que pretende distinguir el signo solicitado.

Los productos confrontados no son intercambiables, toda vez que las preparaciones farmacéuticas de uso humano exclusivo a base de etodolaco corresponden a medicamentos, mientras que los productos de la clase 1 opositora corresponden a productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo; productos químicos para conservar alimentos y materias curtientes. En este orden, dichos productos poseen naturaleza, finalidad, composición, destinación y consumidores distintos, de manera que no pueden sustituirse entre sí en condiciones normales de mercado.

De igual forma, tampoco se evidencia complementariedad entre los productos confrontados, en la medida que el uso de las preparaciones farmacéuticas de uso humano exclusivo a base de etodolaco no depende ni requiere del uso de productos químicos agrícolas, abonos para el suelo, productos químicos para conservar alimentos o materias curtientes, ni viceversa. Así, no existe una relación funcional o necesaria entre ellos que permita concluir que el consumidor los asociará dentro de una misma cadena económica o comercial.

Asimismo, tampoco resulta razonable considerar que los productos identificados por los signos en conflicto provienen de un mismo origen empresarial. Lo anterior, por cuanto los productos de la clase 1 opositora pertenecen al sector agroindustrial y químico, dirigidos a productores agrícolas e industriales especializados, mientras que las preparaciones farmacéuticas de uso humano exclusivo a base de etodolaco pertenecen al sector farmacéutico humano, comercializándose a través de canales completamente distintos, bajo controles regulatorios diferentes y dirigidos a consumidores diversos. En derivación, el consumidor medio no asumirá razonablemente que tales productos provienen de un mismo empresario.

Así las cosas, esta Dirección concluye que no existe conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 5 y aquellos identificados por la marca opositora en la clase 1.

Conexidad competitiva de la clase 5 solicitada frente a la clase 5 opositora

Razonabilidad: Frente a los productos identificados por la marca opositora en la clase 5, esta Dirección advierte que sí se configura conexidad competitiva respecto de las prestaciones que pretende distinguir el signo solicitado, particularmente desde el criterio de razonabilidad.

En efecto, para el consumidor medio resulta razonable considerar que un empresario dedicado a la comercialización de “**productos veterinarios; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, complementos alimenticios para animales (...)**” pueda incursionar en el mercado de “**PREPARACIONES FARMACÉUTICAS DE USO HUMANO EXCLUSIVO A BASE DE ETODOLACO.**”

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

Lo anterior, en virtud de que los empresarios que participan en el sector veterinario y farmacológico animal cuentan ordinariamente con infraestructura tecnológica, conocimiento científico, experiencia técnica y capacidad industrial vinculada al desarrollo, formulación y comercialización de productos medicinales o terapéuticos. Entonces, el consumidor medio puede considerar razonable que una empresa dedicada al desarrollo de medicamentos o suplementos veterinarios amplíe su portafolio comercial hacia medicamentos destinados al consumo humano.

Asimismo, esta Dirección observa que la industria farmacéutica y veterinaria comparten puntos de contacto relacionados con procesos de investigación, elaboración de fórmulas químicas y desarrollo de principios activos, circunstancias que permiten al consumidor inferir la posible existencia de una expansión empresarial hacia otros segmentos del mercado farmacológico.

En ese sentido, el consumidor medio podría considerar que los signos confrontados identifican productos provenientes de un mismo origen empresarial o, al menos, de empresas vinculadas económica o comercialmente, particularmente bajo esquemas de extensión de línea, diversificación de portafolio o grupos empresariales dedicados al sector químico-farmacéutico.

Así las cosas, aun cuando los productos confrontados presentan diferencias en cuanto a su destinación específica —uso humano frente a uso veterinario—, esta Dirección considera que sí existe conexidad competitiva desde el criterio de razonabilidad, toda vez que el consumidor podría asumir razonablemente que las preparaciones farmacéuticas de uso humano exclusivo a base de etodolaco identificadas por el signo solicitado constituyen una nueva línea de productos farmacéuticos desarrollada por el mismo empresario que comercializa productos veterinarios, alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario y complementos alimenticios para animales bajo el signo opositor.

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.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

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

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **DORE** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁷, 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 **FARMEX 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.

¹⁷ 5: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS DE USO HUMANO EXCLUSIVO A BASE DE ETODOLACO.

Resolución N° 35309

Ref. Expediente N° SD2025/0093216

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 13 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS