

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 36854

Ref. Expediente N° SD2025/0098101

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 24 de septiembre de 2025, la sociedad **Vallecilla B. y Vallecilla M. y Cia S.C.A Carval de Colombia**, solicitó el registro de la Marca **Addix a CARVAL company (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1084 del 7 de noviembre de 2025, la sociedad **Laboratorios Legrand S.A.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“En el presente caso, los signos ADIX y ADDIX A CARVAL COMPANY presentan una coincidencia ortográfica directa y altamente relevante, pues la denominación ADDIX reproduce íntegramente la marca ADIX, alterando únicamente la duplicación de la consonante “D”, lo cual constituye una variación mínima e insuficiente para impedir la percepción de semejanza por parte del consumidor.

La secuencia A-D-I-X aparece completa en ambos signos, lo que genera una identidad gráfica sustancial entre la marca oponente y el elemento denominativo principal del signo solicitado. Esta semejanza se vuelve aún más significativa por las siguientes razones:

- *Ambas palabras son cortas, de apenas cuatro y cinco letras respectivamente.*
- *La estructura consonante-vocal-consonante-consonante es prácticamente la misma.*
- *La terminación “DIX / DIX” es idéntica en su secuencia final “IX”, elemento que suele tener un alto impacto visual y recordación.*
- *Los signos comparten la secuencia vocálica “A – I” y la raíz ADI – ADDI.*

Cabe reiterar que, tratándose de un signo mixto, el elemento denominativo “ADDIX” es claramente el elemento predominante, por lo que la comparación debe centrarse en él. La expresión “A CARVAL COMPANY” funciona únicamente como descriptor empresarial y no reduce la similitud ortográfica ni el riesgo de confusión, pues no constituye un elemento distintivo.

Así, la similitud ortográfica entre ADIX y ADDIX es evidente, intensa y suficiente para generar riesgo de confusión directa o asociación empresarial.

(...)

¹ 5: Productos farmacéuticos veterinarios; complementos alimenticios para animales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Ref. Expediente N° SD2025/0098101

Pues bien, es claro que ambos signos tienen una pronunciación casi idéntica, variando únicamente en la leve prolongación del fonema /d/ en “ADDIX”, lo cual no altera de manera significativa la percepción auditiva del consumidor.

Tanto ADIX como ADDIX:

- *comparten la misma secuencia vocálica A – I,*
- *presentan una terminación idéntica en “-DIX”,*
- *tienen un ritmo sonoro breve, fuerte y de impacto,*
- *utilizan la misma acentuación en la primera sílaba, y*
- *generan una cadencia fonética casi indistinguible al ser pronunciadas en contextos reales de mercado.*

En signos cortos, la coincidencia de sonidos finales como “-IX” adquiere especial relevancia, pues constituye uno de los elementos más recordados por los consumidores.

Así, la duplicación de la consonante “D” en “ADDIX” no genera una diferenciación perceptible: el consumidor promedio no descompone fonéticamente el doble sonido, sino que lo percibe como una única emisión.

*ADDIX / ADIX / ADDIX / ADIX /
ADDIX / ADIX / ADDIX / ADIX /
ADDIX / ADIX / ADDIX / ADIX /*

La comparación integral de los signos evidencia una altísima similitud ortográfica y fonética, siendo prácticamente idénticos en su componente principal. El consumidor medio fácilmente puede:

- *Confundir directamente los signos (riesgo de confusión directa),*
- *Asumir que provienen del mismo origen empresarial (riesgo de confusión indirecta),*
- *O creer que existe algún tipo de relación, licencia o vinculación entre las empresas (riesgo de asociación).*

Dado que el signo solicitado contiene como elemento principal la denominación ADDIX, que es casi idéntica a la marca ADIX, se configura un riesgo evidente de confusión que debe impedir el registro del signo mixto “ADDIX A CARVAL COMPANY”.

(...)

Aplicando dichos criterios al caso concreto, se evidencia una conexidad directa entre los productos reivindicados por el signo solicitado ADDIX A CARVAL COMPANY en la Clase 5, y los productos amparados por la marca previamente registrada ADIX en la misma Clase 05. Esta conexidad incrementa de manera sustancial el riesgo de confusión que ya se deriva de la alta similitud ortográfica y fonética entre los signos.

En efecto, la conexidad entre los signos no tiene duda, pues se trata de productos idénticos en la Clase 5, productos farmacéuticos, veterinarios, productos para la destrucción de animales, etc.

Dado que la similitud entre los signos es altamente significativa, esta conexidad refuerza la necesidad de negar el registro del signo solicitado para proteger adecuadamente los derechos de la marca registrada ADIX.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Vallecilla B. y Vallecilla M. y Cia S.C.A Carval de Colombia**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“En el presente caso, la marca ADIX identifica productos farmacéuticos de uso

Ref. Expediente N° SD2025/0098101

humano, mientras que ADDIX A CARVAL COMPANY distingue productos farmacéuticos veterinarios, complementos alimenticios para animales, desinfectantes, productos para la eliminación de animales dañinos, así como fungicidas y herbicidas.

Los productos amparados por cada signo no son sustituibles ni complementarios entre sí, ni resulta razonable atribuirlos a un mismo origen empresarial, máxime cuando la marca solicitada incorpora de manera expresa la indicación “A CARVAL COMPANY”, lo cual refuerza en el consumidor la identificación del signo con la sociedad Carval, claramente diferenciada del titular de la marca opositora.

(...)

En el presente caso, dicha circunstancia no se configura, pues los productos farmacéuticos de uso humano, que distingue la marca ADIX, no son susceptibles de ser sustituidos por productos farmacéuticos veterinarios, complementos alimenticios para animales, desinfectantes, productos para la eliminación de animales dañinos, así como fungicidas y herbicidas, identificados por la marca ADDIX A CARVAL COMPANY.

En primer lugar, la finalidad y el destino de uso de los productos son claramente distintos. Los productos farmacéuticos de uso humano están destinados exclusivamente al tratamiento, prevención o diagnóstico de enfermedades en personas, bajo estrictos controles sanitarios y prescripción médica, mientras que los productos identificados por la marca ADDIX A CARVAL COMPANY se encuentran dirigidos al ámbito veterinario, agropecuario o sanitario, orientados a animales o al control de plagas y microorganismos. Esta diferencia esencial excluye cualquier posibilidad de que el consumidor los perciba como alternativas intercambiables.

En segundo lugar, desde la perspectiva del consumidor relevante, no resulta razonable ni plausible que un producto farmacéutico de uso humano sea considerado competidor o sustituto de un producto veterinario, un complemento alimenticio para animales o un herbicida. El consumidor no puede optar indistintamente por uno u otro frente a un mismo propósito, ni existe la posibilidad de que un leve incremento en el precio de uno de estos productos genere una mayor demanda del otro, elemento que resulta determinante para acreditar la sustitución en términos económicos y comerciales.

Adicionalmente, las características técnicas, regulatorias y de comercialización de los productos son sustancialmente diferentes. Los productos farmacéuticos de uso humano están sujetos a un régimen regulatorio específico, se distribuyen a través de canales especializados — como farmacias y entidades del sistema de salud— y se comercializan bajo rigurosos estándares de control. Por su parte, los productos veterinarios, desinfectantes, fungicidas y herbicidas se comercializan a través de canales distintos, dirigidos a un público especializado o a sectores claramente diferenciados del mercado, lo que refuerza la ausencia de sustitución.

(...)

En el presente caso dicha circunstancia no se configura. Los productos farmacéuticos de uso humano distinguidos por la marca ADIX no guardan una relación de complementariedad con los productos farmacéuticos veterinarios, complementos alimenticios para animales, desinfectantes, productos para la eliminación de animales dañinos, fungicidas y herbicidas identificados por la marca ADDIX A CARVAL COMPANY.

En efecto, el consumo de un producto farmacéutico de uso humano no genera, ni directa ni indirectamente, la necesidad de adquirir productos veterinarios o agroquímicos, ni viceversa. Se trata de productos con finalidades claramente

Ref. Expediente N° SD2025/0098101

diferenciadas, destinados a ámbitos de uso completamente distintos —salud humana, por un lado, y sanidad animal, control de plagas o uso agrícola, por el otro—, lo cual excluye cualquier interdependencia funcional entre ellos.

Así mismo, desde la perspectiva del consumidor relevante, no existe una expectativa razonable de uso conjunto entre estos productos. El consumidor de medicamentos de uso humano no requiere, como consecuencia natural o habitual de dicho consumo, adquirir complementos alimenticios o productos farmacéuticos para animales, ni tampoco fungicidas, herbicidas o productos destinados al control de animales dañinos. De igual forma, el uso de estos últimos no presupone ni implica el consumo de productos farmacéuticos de uso humano, lo que excluye cualquier relación de complementariedad entre ellos.

(...)

En el presente caso, no se configura este criterio, puesto que no resulta razonable que el consumidor medio, atendiendo a las condiciones reales del mercado, atribuya un mismo origen empresarial a los productos farmacéuticos de uso humano identificados por la marca ADIX —los cuales, en virtud de la normativa sanitaria aplicable⁸, deben identificar de manera expresa a la empresa que los fabrica, esto es, Laboratorios Legrand S.A.— y a los productos farmacéuticos veterinarios, complementos alimenticios para animales, desinfectantes, productos para la eliminación de animales dañinos, fungicidas y herbicidas distinguidos por la marca ADDIX A CARVAL COMPANY.

Adicionalmente, la marca solicitada ADDIX A CARVAL COMPANY incorpora de forma expresa la indicación “A CARVAL COMPANY”, la cual refuerza en el consumidor la identificación del signo con un grupo empresarial específico, distinto e independiente del titular de la marca opositora. Esta circunstancia disipa aún más cualquier posibilidad de asociación o de que el consumidor pueda asumir razonablemente la existencia de un origen empresarial común entre los productos identificados por los signos en conflicto.

Teniendo en cuenta que no se acredita ningún criterio sustancial, resulta irrelevante realizar un estudio sobre los criterios complementarios.

(...)

Desde el punto de vista gráfico, los signos ADDIX A CARVAL COMPANY y ADIX presentan diferencias evidentes y relevantes, que impiden que el consumidor los perciba como idénticos o confundibles.

En primer lugar, debe destacarse que la marca solicitada ADDIX A CARVAL COMPANY es una marca mixta, tal como se aprecia en su forma, en la cual el elemento denominativo “addix” se presenta acompañado de una composición gráfica definida, con una tipografía particular, el uso de colores diferenciados y un diseño visual distintivo, además de la inclusión del elemento “A CARVAL COMPANY”. Por su parte, la marca opositora ADIX corresponde a una marca puramente nominativa, carente de elementos gráficos y de cualquier presentación visual especial.

Adicionalmente, el signo ADDIX A CARVAL COMPANY se compone de una expresión extensa y compleja, integrada por varios elementos denominativos, mientras que ADIX corresponde a una denominación corta, simple y de una sola palabra. Esta diferencia en la longitud, estructura y configuración visual de los signos produce una impresión gráfica claramente distinta.

Asimismo, la marca solicitada incorpora de manera gráfica el elemento adicional “A CARVAL COMPANY”, el cual no está presente en la marca ADIX y cumple una función diferenciadora relevante, pues añade información empresarial que el

Ref. Expediente N° SD2025/0098101

consumidor percibe de forma inmediata al observar el signo en su conjunto. Dicho elemento refuerza la identidad visual del signo solicitado y desvirtúa cualquier similitud gráfica residual que pudiera derivarse.

En consecuencia, al realizar el examen comparativo conforme a la visión de conjunto, es claro que ADDIX A CARVAL COMPANY y ADIX generan impresiones gráficas diferentes en la mente del consumidor medio, excluyéndose la posibilidad de que exista riesgo de confusión o de asociación desde el plano gráfico.

(...)

En el caso que nos ocupa, la distintividad fonética es incuestionable. Al comparar las marcas ADDIX A CARVAL COMPANY y ADIX, se evidencia que la fonetización del signo solicitado es claramente más extensa y compleja, lo que le confiere una sonoridad diferenciada y suficiente para excluir cualquier riesgo de confusión o de asociación.

la pronunciación y el sonido global de la marca ADDIX A CARVAL COMPANY distan de manera apreciable de los de la marca ADIX, no solo por la inclusión del elemento adicional "A CARVAL COMPANY", sino también por la propia estructura fonética del término ADDIX, cuya articulación resulta distinta y fácilmente identificable para el consumidor medio. Estas diferencias fonéticas otorgan al signo solicitado fuerza distintiva, originalidad y autonomía sonora, suficientes para distinguirlo claramente de la marca opositora.

En efecto:

- La pronunciación y sonido de la marca ADDIX A CARVAL COMPANY dista de la de ADIX y hace que éstas difieran, tal y como se desprende de los rasgos característicos de cada fonema.*

(...)

Sin lugar a dudas, fonéticamente las marcas son disímiles entre sí. Basta comprobarlo mediante la pronunciación de ambas en forma continua:

ADDIX A CARVAL COMPANY / ADIX

c) Desde el punto de vista auditivo, el sonido que producen estas expresiones al oído humano, es muy distinto y por tanto ninguna similitud puede causarse entre las dos. Basta comprobarlo mediante la audición de ambas en forma continua:

ADDIX A CARVAL COMPANY / ADIX

Sin lugar a dudas, auditivamente las marcas son disímiles entre sí, toda vez que los fonemas en que las conforman son diferentes.

d) Desde el punto de vista ideológico, la disimilitud entre los signos no admite duda, en la medida en que ADDIX A CARVAL COMPANY evoca de manera directa la pertenencia del signo a una empresa o grupo empresarial identificado como Carval, lo cual transmite al consumidor una idea clara de origen corporativo. Esta connotación conceptual no se encuentra presente en la marca ADIX, que carece de cualquier referencia ideológica o empresarial equivalente, lo que refuerza la diferenciación conceptual entre ambos signos.

En consecuencia, al no existir ningún tipo de similitud entre los signos enfrentados desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, no hay duda que el signo distintivo ADDIX A CARVAL COMPANY es completamente registrable, más aún cuando en virtud del principio de especialidad, no hay conexidad competitiva entre

Ref. Expediente N° SD2025/0098101

los signos.”

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 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 (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° SD2025/0098101

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 marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	ADIX	LABORATORIOS LEGRAND S.A	07058243	8	5	Marca	28/09/2028	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 Addix a CARVAL company	ADIX

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

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:⁴

- 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

⁴ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015



Ref. Expediente N° SD2025/0098101

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 (...)"⁵*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁶ 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.**"⁷*

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixto, compuesto por la expresión **Addix a CARVAL company**, en un tipo de letra específico con la reivindicación de determinadas tonalidades. De otro lado, la marca registrada es de naturaleza nominativa, compuesta principalmente por la expresión **"ADIX"**.

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁶ "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

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0098101

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, esta Dirección encuentra que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea presentan similitudes susceptibles de generar confusión y de inducir a error al público consumidor (Addix a CARVAL company / ADIX).

En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado en primera instancia reproduce la marca registrada (Addix a CARVAL company / ADIX), sin que los elementos adicionales del orden gráfico y/o nominativo que acompañan a la marca solicitada a registro revistan al signo pretendido de distintividad extrínseca.

En efecto, tal y como se puede observar en la marca solicitada, la marca registrada CARVAL COMPANY no puede ser un derrotero para opacar las similitudes expuestas previamente, en la medida que se estaría permitiendo el registro de marcas compuestas solo por el hecho de incluir una marca previamente registrada, lo cual atentaría directamente contra los intereses del consumidor y los titulares de registro de marca previos.

De igual forma se percibe por la configuración gráfica y el uso de tonalidades distintas, que el elemento principal en la marca pretendida es la expresión “ADDIX”, la cual sopesa la distintividad del signo pretendido por ser la primera expresión en ubicación sobre la cual el consumidor centrará su vista en este. Lo cierto es que los consumidores generalmente suelen enfocarse en los elementos nominales que dan inicio a una expresión como consecuencia de la lectura realizada en sentido izquierda – derecha, momento en el cual el segmento gramatical con el que finaliza el vocablo es menos relevante y recordado, por lo que esta Dirección colige que los signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor.

Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante, en la medida que la marca solicitada a registro incorpora el elemento principal y de mayor recordación que hace parte de la marca registrada, lo que conlleva con claridad a concluir que nos encontramos frente a similitudes del orden fonético.

En efecto, los signos en confrontación tienen una secuencia vocálica y consonántica que generan la pronunciación de fonemas similares Addix a CARVAL company / ADIX, situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor, en la medida que las pequeñas diferencias presentes en la marca solicitada al incluir elementos gráficos y nominales adicionales, no son suficientes para opacar las similitudes del orden fonético y ortográfico.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

5: Productos farmacéuticos veterinarios; complementos alimenticios para animales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

El signo registrado identifica:

Ref. Expediente N° SD2025/0098101

Expediente	Productos
07058243	5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias, dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

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

Identidad: La Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto, en lo que se refiere a **Productos farmacéuticos veterinarios; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas / Productos farmacéuticos veterinarios; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas**, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

De esta manera, sin efectuar mayor análisis, dada su obvia identidad, es claro que los mismos comparten la misma naturaleza y finalidad, lo cual supone que el consumidor al acceder a los mismos podrá incurrir en riesgo de confusión al pensar erradamente que tales productos provienen de un único empresario.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irreregistrabilidad 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 parte de la sociedad **Laboratorios Legrand S.A.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **Addix a CARVAL company (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por parte de la sociedad **Vallecilla B. y Vallecilla M. y Cia S.C.A Carval de Colombia**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **Vallecilla B. y Vallecilla M. y Cia S.C.A Carval de Colombia**, solicitante del registro y a la sociedad **Laboratorios Legrand 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.

⁸ 5: Productos farmacéuticos veterinarios; complementos alimenticios para animales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Resolución N° 36854

Ref. Expediente N° SD2025/0098101

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS