

5/10
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Bogotá, D.C. veintiocho (28) de enero del dos mil diez (2010)

Consejera Ponente (E): Dra. MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Ref.: Expediente núm. 110010324000200400235 01

Actora: AVENTIS PHARMA S.A.

Procede la Sección Primera de esta Corporación a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por AVENTIS PHARMA S.A. en ejercicio de la acción de nulidad establecida en los artículos 84 del C.C.A. y 172 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda

La demanda instaurada busca la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Resolución 28346 del 30 de septiembre del 2003, expedida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, concedió a DABUR INDIA LIMITED el registro de la marca

DAXOTEL (nominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Resolución 32069 del 24 de noviembre del 2003, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución identificada en el numeral anterior, confirmándola.

- Resolución 37287 del 30 de diciembre del 2003, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 28346 del 30 de septiembre del 2003, confirmándola.

Como consecuencia de la anterior nulidad, solicita que se cancele el certificado de registro de la marca DAXOTEL (nominativa) a nombre de DABUR INDIA LIMITED para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y se ordene a la demandada publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que ponga fin al proceso.

b.- Los hechos de la demanda

Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

1º. El 28 de febrero del 2003, DABUR INDIA LIMITED solicitó el registro de la marca DAXOTEL (nominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ref. Expediente núm. 110010324000200400235 01
Actora: AVENTIS PHARMA S.A.

2°. La actora, titular de la marca TAXOTERE, previamente registrada (certificado 151093) para distinguir también los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentó oposición al registro de la marca DAXOTEL.

3°. Mediante los actos acusados la demandada declaró infundada la oposición presentada por la actora, y en consecuencia, concedió a DABUR INDIA LIMITED el registro de la marca DAXOTEL.

c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

La actora considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, estructurando para el efecto los siguientes cargos:

Primer cargo.- Los actos acusados violan el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, por cuanto la marca DAXOTEL para distinguir productos de la clase 5 es confundible con la marca TAXOTERE, previamente registrada por la actora para los productos de la misma clase 5.

Dice que teniendo en cuenta las reglas que la doctrina ha señalado para establecer si existe riesgo de confusión entre dos o más marcas, en este caso se evidencia que una y otra no sólo comparten varias letras, sino que la partícula central, que a su vez es esencial, es idéntica desde el punto de vista fonético y gráfico, por lo cual su coexistencia es susceptible de ocasionar confusión en el público consumidor dada su similitud, la cual se acentúa en la medida en que se trata de signos nominativos, donde la primera impresión es

Ref. Expediente núm. 110010324000200400235 01
Actora: AVENTIS PHARMA S.A.

visual y de acuerdo con la composición ortográfica y fonética, por ser la voz el medio como el usuario demanda el producto distinguido con la marca.

Se refiere a que la marca TAXOTERE está conformada por 8 letras y DAXOTEL por 7; que de 7 letras que conforman DAXOTEL, 5 (A, X, O, T, E) aparecen en la marca TAXOTERE en el mismo orden, de donde se desprende que ortográfica y visualmente los signos son confundibles a primera vista.

Que fonéticamente el riesgo de confusión es mayor cuando las letras iniciales en las marcas son las mismas y tienen la misma pronunciación (TAXO-DAXO), además de que la pronunciación de las letras T y D es muy similar.

Pone de presente que las marcas TAXOTERE y DAXOTEL son expresiones de fantasía y que, por tanto, las reglas de acentuación castellana no son de aplicación en toda su extensión.

Anota que en su análisis la demandada no tuvo en cuenta que ambas marcas distinguen productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5; que para un usuario medio que no tiene por qué conocer las aplicaciones de los distintos medicamentos el riesgo de confusión aumentará; que por falta de tiempo y de conocimiento suficientes no hará el ejercicio de analizar los signos en la forma detenida y exhaustiva que desarrolló el analizador de marcas; y que de ahí que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sentado el criterio de que el análisis de confundibilidad de signos que distinguen productos farmacéuticos debe ser más riguroso, en cuanto se encuentra en juego la salud pública.

Ref. Expediente núm. 110010324000200400235 01
Actora: AVENTIS PHARMA S.A.

Considera que la Superintendencia se limitó a analizar las partes de las expresiones que no eran comunes entre las marcas, dejando de lado el estudio de las sílabas y vocales que eran coincidentes y concluyó que los signos TAXOTERE y DAXOTEL no se confundían, olvidando que son prácticamente idénticos.

Sostiene que no encontrar semejanzas entre las dos marcas es negar la evidencia y darle mayor valor a las diferencias y que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que *“No debe admitirse el registro de signos denominativos con diferente o distinta grafía pero con igual pronunciación o fonética”*¹.

Pone de presente que TAXOTERE y DAXOTEL comparten en el mismo orden las vocales que las conforman; la sílaba tónica en ambos casos es la misma: la primera; y son casi idénticas las dos sílabas iniciales.

Se refiere a que la marca TAXOTERE distingue productos farmacéuticos y que la marca DAXOTEL distingue *“preparaciones farmacéuticas anti-cáncer”*, es decir, que la marca de la demandante comprende la totalidad de los productos farmacéuticos, por lo cual, independientemente de los productos amparados por el signo DAXOTEL, éstos se encuentran dentro de los que comprende TAXOTERE, de manera que se puede afirmar que las dos marcas distinguen exactamente los mismos productos, lo cual aumenta el riesgo de confusión entre ellas.

Anota que la actora tiene un derecho legítimamente adquirido, el cual debe ser tutelado por la ley y por quienes la interpretan y la aplican, mientras que el solicitante de la marca DAXOTEL tan solo tenía una mera expectativa que

Ref. Expediente núm. 110010324000200400235 01
Actora: AVENTIS PHARMA S.A.

frente a un derecho adquirido es mas débil, debiendo ceder si “interrumpe” o viola legítimos derechos adquiridos.

Segundo cargo: Expresa que según el artículo 134 de la Decisión 486, para que un signo pueda ser registrado como marca se requiere que pueda distinguir productos en el mercado, es decir, que le permita al consumidor identificar, por la marca, un producto de otro de la competencia, lo cual se constituye en la principal función de la marca.

Señala que según el artículo 135, literal a) ibídem, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, situación en la que encuadra el signo TAXOTERE, pues pese a que es susceptible de representación gráfica, no es distintivo por ser confundiblemente semejante a DAXOTEL, marca previamente registrada.

d.- Las razones de la defensa

1.- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, precisó:

Que al efectuar el análisis en conjunto de confundibilidad entre los signos desde el punto de vista de las reglas que se deben tener en cuenta para las marcas farmacéuticas, no se aprecian semejanzas gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales que lleven al público consumidor a error respecto de los productos que pretenda adquirir en el mercado.

Ref. Expediente núm. 110010324000200400235 01
Actora: AVENTIS PHARMA S.A.

Sostiene que en las marcas comparadas las letras y la desinencia no son semejantes; que tanto la marca solicitada como la previamente registrada poseen elementos gramaticales adicionales, ya que la primera se compone de 3 sílabas: DA-XO-TEL y la segunda de 4: TA-XO-TE-RE; y que si bien una y otra coinciden en varias letras, debe tenerse en cuenta que poseen en su estructura elementos gramaticales adicionales que por su ubicación le otorgan a cada conjunto marcario la suficiente distintividad con una percepción auditiva y visual particular para coexistir en el mercado sin inducir a error al público consumidor.

Considera que las marcas en conflicto no son semejantes entre sí y que, por tanto, resulta irrelevante un análisis sobre la relación y conexidad entre los productos que distinguen, los cuales pueden coexistir en el mercado sin generar confusión directa o indirecta en el consumidor.

2.- Por su parte, EURODRUG LABORATORIOS B.V. y GALENO QUÍMICA S.A., quienes en el trámite administrativo se opusieron al registro de la marca DAXOTEL no contestaron la demanda, al igual que DABUR INDIA LIMITED, tercera directa interesada en las resultas del proceso, en razón a que es titular de la marca TAXOTERE, cuyo registro fue otorgado mediante los actos acusados.

e.- La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del 17 de agosto de 2004 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente.

Por auto visible a folio 91 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes.

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la actora y de la entidad demandada.

II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, en providencia del 11 de febrero del 2009 concluyó:

“1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

“2. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que pueda o no tener significado conceptual.

“Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

“3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda cuasar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

“4. El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

“5. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

“Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas deben realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

“El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva”.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Ref. Expediente núm. 110010324000200400235 01
Actora: AVENTIS PHARMA S.A.

Las normas fundamento de la demanda y que fueron objeto de interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, preceptúan:

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

“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

“a) Las palabras o combinación de palabras;

“b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

“c) Los sonidos y olores;

“d) Las letras y los números;

“e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

“f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;

“g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

“a) ...

“b) Carezcan de distintividad”.

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará 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 riesgo de confusión o de asociación”.

El registro de la marca DAXOTEL, objeto de controversia, fue otorgado para distinguir preparaciones farmacéuticas anti-cáncer, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que el de la marca opositora TAXOTERE fue otorgado para distinguir **todos** los productos de la clase 5, esto es, *“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”.*

Para llevar a cabo el cotejo marcario entre el signo cuyo registro fue otorgado y el signo en que se fundamenta la oposición, la Sala tendrá en cuenta los criterios que para el efecto han sido acogidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

“3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

“4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Los signos a comparar, entonces, son TAXOTERE y DAXOTEL, que por distinguir productos farmacéuticos su análisis debe ser bastante estricto, como

lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso:

“La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores.

“El Tribunal se ha inclinado en estos casos ‘por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar, precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”²

“Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en ‘las peligrosas consecuencias que puede acarrear par la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.”³

Examinadas en su conjunto y de manera sucesiva las marcas TAXOTERE-DAXOTEL-TAXOTERE-DAXOTEL-TAXOTERE-DAXOTEL, la Sala encuentra que si bien es cierto que la primera consta de cuatro sílabas en tanto que la segunda sólo de tres, lo cierto es que entre las mismas existe una semejanza de índole fonético, ortográfico y visual preponderante, de manera tal que su coexistencia en el mercado podría inducir al público consumidor a error.

En efecto, la primera letra de TAXOTERE es T y la primera letra de DAXOTEL es D, consonantes ambas de pronunciación dental; las cinco letras que siguen en una y otra expresión coinciden en su totalidad: T-AXOTE y D-

² Proceso 46-IP-2000, publicado en la Gaceta Oficial núm. 594 de 21 de agosto de 2000.

Ref. Expediente núm. 110010324000200400235 01
Actora: AVENTIS PHARMA S.A.

AXOTE; la sílaba tónica de una y otra expresión es la inicial (TA y DA); y si bien la primera termina en RE: **TAXOTE-RE** y la segunda en L: **DAXOTE-L**, la Sala, colocándose en el lugar de un consumidor medio, encuentra que tienen una pronunciación y un sonido bastante similar.

Además, debe tenerse en cuenta que una y otra marca son de fantasía, lo cual las hace débiles, en la medida en que su mención no evoca idea alguna en la mente del público adquirente de los productos con ellas identificados, razón por la cual el hecho de que tengan en común las letras A-X-O-T-E las hace susceptibles de que al ser escuchadas se piense indistintamente en **TAXOTERE** o en **DAXOTEL**.

Como quiera, se reitera, que el consumo inadecuado de los productos de la clase 5ª puede poner en peligro la salud humana, es obligación de la Administración y de esta jurisdicción evitar al máximo cualquier posible riesgo de confusión, como el que genera la coexistencia de las marcas **TAXOTERE** y **DAXOTEL**, riesgo que se podría dar respecto del producto en sí mismo considerado (confusión directa), como respecto de su origen empresarial (confusión indirecta).

Como en la comparación de marcas deben tenerse en cuenta sus semejanzas y no las diferencias, las primeras de las cuales en este caso prevalecen sobre las segundas, esta Corporación concluye que al haber registrado la demandada la marca **DAXOTEL** para identificar "*preparaciones farmacéuticas anti-cáncer*", productos comprendidos en la clase 5ª, desconoció el interés de la actora, titular de la marca **TAXOTERE** previamente registrada, así como el del

³ Proceso 48-IP-2000, publicado en la Gaceta Oficial núm. 594 de 21 de agosto de 2000.

426

Ref. Expediente núm. 110010324000200400235 01
Actora: AVENTIS PHARMA S.A.

público consumidor, razón por la cual es procedente declarar la nulidad de las resoluciones que otorgaron dicho registro y ordenar su cancelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 28346 del 30 de septiembre, 32069 del 24 de noviembre y 37287 del 30 de diciembre, todas del 2003, expedidas las dos primeras por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, se concedió a DABUR INDIA LIMITED el registro de la marca DAXOTEL (nominativa) para distinguir "*preparaciones farmacéuticas anti-cáncer*", productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro de la marca DAXOTEL (nominativa) para distinguir "*preparaciones farmacéuticas anti-cáncer*", clase 5ª, a nombre de DABUR INDIA LIMITED.

TERCERO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

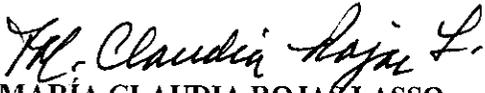
427

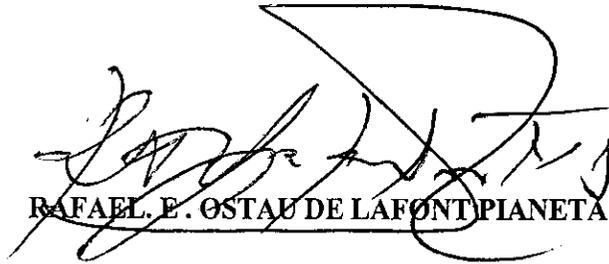
15

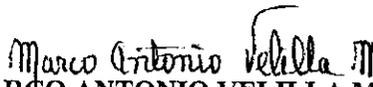
Ref. Expediente núm. 110010324000200400235 01
Actora: AVENTIS PHARMA S.A.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.


MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidenta


RAFAEL E. OSTAU DE LAFONTPIANETA


MARCO ANTONIO VELILLA MORENO