



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015)

Ref.: 11001032400020080012100

AUTORIDADES NACIONALES

Actora: LABORATORIOS BUSSIE
S.A.

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por LABORATORIOS BUSSIE S.A. contra las Resoluciones 18192 de 2004 (30 de julio), 25378 de 2004 (12 de octubre) y 37123 de 2007 (9 de noviembre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca VASTEN FARMACOL, a favor de LABORATORIOS FARMACOL S.A., para distinguir “*productos farmacéuticos para uso humano*” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA



LABORATORIOS BUSSIE S.A., domiciliada en Bogotá, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:

1.1. Pretensiones

- Que se declare nula la Resolución 18192 de 2004 (30 de julio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de LABORATORIOS FARMACOL S.A., el registro de la marca VASTEN FARMACOL, para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Que se declare nula la Resolución 25378 de 2004 (12 de octubre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 18192 de 2004 (30 de julio).
- Que se declare nula la Resolución 37123 de 2007 (9 de noviembre), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 18192 de 2004 (30 de julio).



- Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

1.2. Los Hechos

El 7 de noviembre de 2003 LABORATORIOS FARMACOL S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca VASTEN FARMACOL, para distinguir *“productos farmacéuticos para uso humano”* en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 535 de 2003 y, dentro del término oportuno, fue objetada por LABORATORIOS BUSSIE S.A., quien consideró que no debía concederse el registro, habida cuenta de que tenía similitud con la marca BATEN, previamente registrada a su favor para distinguir producto en la misma clase internacional.

Mediante Resolución 18192 de 2004 (30 de julio) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró infundada la oposición presentada por LABORATORIOS BUSSIE S.A. y concedió, a favor de LABORATORIOS FARMACOL S.A., el registro de la marca VASTEN FARMACOL, para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 25378 de 2004 (12 de



octubre) y 37123 de 2007 (9 de noviembre), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 18192 de 2004 (30 de julio).

1.3. Normas violadas y concepto de violación

La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 136, literal a), y 155, literal d), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, establece que los artículos referidos, disponen, respectivamente, que *“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”* y que *“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:... d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”*.

Bajo el anterior contexto, considera que debe cancelarse el registro de la marca VASTEN FARMACOL, cuyo registro se concedió para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues es confundible con la marca BATEN, previamente registrada a su favor para distinguir productos semejantes en la misma clase.



En efecto, señala que la marca VASTEN FARMACOL tiene semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas con la marca BATEN, que pueden inducir a confusión directa al público consumidor, quien puede asociar los productos que estas distinguen.

Aunado a lo anterior, afirma que la confusión entre los productos que las marcas distinguen podría generar graves consecuencias nocivas para la salud de las personas, pues mientras que VASTEN se utiliza para controlar las afecciones de tensión y cardiopatías, BATEN se usa para tratar la micosis.

2. CONTESTACIONES

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que no existía confundibilidad entre las marcas VASTEN FARMACOL y BATEN, pues se percibían y pronunciaban de forma distinta. Adicionalmente, manifestó que no existía riesgo de confusión entre los signos, pues los medicamentos que ambos distinguían se vendían con fórmula médica.



2.2. LABORATORIOS FARMACOL S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que no existía confundibilidad ortográfica, fonética ni ideológica entre las marcas VASTEN FARMACOL y BATEN.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que llegó en la interpretación 190-IP-2014 se citan a continuación.

“Primero. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

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. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.



Segundo. La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

Tercero. El Juez Consultante deberá verificar si el signo solicitado VASTEN FARMACOL (denominativo) se confunde con el previamente registrado BATEN (denominativo), toda vez que tratándose de un producto farmacéutico su examen debe ser mucho más riguroso que el que se efectuaría respecto de otro producto o servicio.

Cuarto. La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.”

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

4.1. La actora y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, respectivamente, los argumentos expuesto en la demanda y en la contestación de la misma.

4.2. LABORATORIOS FARMACOL S.A. indicó que los signos VASTEN FARMACOL y BATEN sólo compartían la partícula TEN, que no era susceptible de apropiación por ser de uso común en el registro marcario de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA



Corresponde a la Sala determinar si el signo VASTEN FARMACOL, cuyo registro se concedió para distinguir *“productos farmacéuticos para uso humano”* en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

“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”

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye *“las palabras o combinación de palabras”*.



Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca VASTEN FARMACOL, para distinguir “*productos farmacéuticos para uso humano*” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado. Por su parte, la actora considera que la marca carece de distintividad, pues genera riesgo de confusión en el público consumidor, por la similitud que tiene con la marca BATEN, previamente registrada a su favor para distinguir productos en la misma clase.

1. Examen de Registrabilidad

En relación con el examen de registrabilidad, la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“- 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 después de 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 y/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. El criterio del consumidor medio es relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar...”

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

MARCA REGISTRO CUESTIONA	CUYO SE	MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA
VASTEN FARMACOL (NOMINATIVA CLASE 5)		BATEN (NOMINATIVA CLASE 5)
VASTEN FARMACOL		BATEN



Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas VASTEN FARMACOL y BATEN no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues la partícula **FARMACOL** que contiene la marca cuyo registro se cuestiona es genérica de los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo¹.

De hecho, la Sala advierte que la partícula **FARMACOL** es genérica dentro del registro marcario de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues dicha clase distingue “*Productos farmacéuticos...*” y ella evoca las palabras fármaco o farmacología que, respectivamente significan “*medicamento*” y “*parte de la materia médica que trata de los medicamentos*”. En este sentido, sobre las partículas genéricas, el Tribunal manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.”

¹ Interpretación Prejudicial 020-IP-2009: “Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.”

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que:... g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

*En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que **las partículas genéricas** o de uso común **se deben excluir del cotejo marcario**².” (Se resalta)*

A lo anterior se agrega que “el examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso”³.

² Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

³ Interpretación Prejudicial 129-IP-2009



1.1. Comparación Ortográfica⁴ y Fonética⁵

Como primera medida, se tiene que el cotejo del elemento diferente de la marca que se cuestiona y de aquella que estaba previamente registrada a favor de LABORATORIOS FARMACOL S.A., en forma sucesiva, es como sigue:

VASTEN, BATEN, VASTEN, BATEN, VASTEN, BATEN, VASTEN,
BATEN

VASTEN, BATEN, VASTEN, BATEN, VASTEN, BATEN, VASTEN,
BATEN

VASTEN, BATEN, VASTEN, BATEN, VASTEN, BATEN, VASTEN,
BATEN

VASTEN, BATEN, VASTEN, BATEN, VASTEN, BATEN, VASTEN,
BATEN

VASTEN, BATEN, VASTEN, BATEN, VASTEN, BATEN, VASTEN,
BATEN

⁴ Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.”

⁵ Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.”



VASTEN, BATEN, VASTEN, BATEN, VASTEN, BATEN, VASTEN,
BATEN

De la confrontación que se hace del elemento diferente de la marca que se cuestiona y de aquella que estaba previamente registrada a favor de LABORATORIOS FARMACOL S.A., la Sala advierte que existe similitud ortográfica entre ellas. De hecho, i) VASTEN y BATEN están compuestas por el mismo número de sílabas, ii) VASTEN reproduce íntegramente la segunda de las dos sílabas de BATEN y iii) la letra S que se incluye en la primera sílaba de VASTEN no le aporta suficiente distintividad respecto de BATEN.

Asimismo, se advierte que existe semejanza fonética entre los signos cotejados, habida cuenta que la pronunciación de la partícula VASTEN es similar a la de la marca BATEN. Justamente, las denominaciones enfrentadas tienen vocales idénticas ubicadas en el mismo orden, además de la sílaba tónica ubicada en la misma posición.

1.2. Comparación Ideológica⁶

Por otro lado, se advierte que no es dable comparar ideológicamente las partículas VASTEN y BATEN, pues son de fantasía y, por lo tanto, no tienen un significado en sí mismo, ni generan un concepto en la mente del

⁶ Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. *“La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”*



consumidor que permita hacer una comparación que atienda al parecido conceptual de las marcas.

En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica y fonética entre las marcas VASTEN FARMACOL y BATEN, por cuanto se perciben y pronuncian de forma similar.

Pese a lo anterior, las semejanzas que presentan el elemento diferente de la marca que se cuestiona y aquella que estaba previamente registrada a favor de LABORATORIOS FARMACOL S.A. son insuficientes para afirmar que la marca VASTEN FARMACOL se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor, máxime teniendo en cuenta “...*las peligrosas consecuencias que puede acarrear para 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*”⁷.

1.3. Riesgo de Asociación y/o Confusión

Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la Interpretación Prejudicial lo siguiente:

⁷ Interpretación Prejudicial 122-IP-2008



*“El **riesgo de confusión** es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (**confusión directa**), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (**confusión indirecta**).*

*El **riesgo de asociación** es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica...” (Se resalta)*

En el caso *sub examine* el registro de la marca VASTEN FARMACOL se concedió para distinguir “*productos farmacéuticos para uso humano*” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y el registro que se otorgó previamente al signo BATEN fue para identificar “*productos farmacéuticos, en especial un antimicótico; sustancias dietéticas para uso médico; emplastos, material para apósitos*” en la misma clase.

Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia plasmadas en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que las marcas VASTEN FARMACOL y BATEN distinguen productos semejantes en la misma clase.

Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si VASTEN FARMACOL es registrable o se



encuentra incurso dentro de la causal de registrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca VASTEN FARMACOL se otorgó para distinguir *“productos farmacéuticos para uso humano”* en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y que aquel que se concedió previamente a la marca BATEN fue para identificar, en idéntica clase, *“productos farmacéuticos, en especial un antimicótico; sustancias dietéticas para uso médico; emplastos, material para apósitos”*. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 5, permite constatar que la marca VASTEN FARMACOL no es distintiva respecto de BATEN, pues los productos para los cuales se concedió su registro son confundibles con aquellos para los que se otorgó el registro de la marca BATEN. En efecto, ambas marcas distinguen productos farmacéuticos que, dicho sea de paso, podrían ser comercializados por los mismos canales, como lo son farmacias y droguerías; y por la misma razón, se publicitarían por los mismos medios, como lo son la televisión, la prensa y la radio; además de que tienen una relación directa.

Además, la partícula FARMACOL es genérica dentro del registro de marcas de dicho nomenclátor y no le aporta suficientemente distintivo al signo, ni lo



diferencia de la marca previamente registrada, haciendo que su registro pueda generar un riesgo de confusión en el público consumidor, ya que lo puede llevar a adquirir un producto determinado con la creencia de que está comprando o usando otro, o a asociar los productos de las marcas con un origen empresarial común.

Así las cosas, la Sala considera que el signo VASTEN FARMACOL, cuyo registro se concedió para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Debe recordarse que en tratándose de marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser “...*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...*”⁸.

La Sala reitera los planteamientos expuestos con anterioridad en un caso análogo, en el que se negó el registro de la marca VASTEN, porque se encontró que podía inducir al público a error por la similitud que existía entre ésta y la marca BATEN, previamente registrada para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación Internacional de Niza.

“En este caso el signo VASTEN reproduce íntegramente la segunda de las dos sílabas de BATEN y casi toda la primera

⁸ Interpretación Prejudicial 190-IP-2014

sílaba, en especial fonéticamente, sin que la letra S que se incluye en la primera sílaba sirva para marcar una diferencia significativa entre ambos conjuntos, de modo que leídas y, con más perceptibilidad, pronunciadas de golpe y sucesivamente presentan más semejanzas que diferencias, así:

VASTEN BATEN VASTEN BATEN

(...)

Se observa en este caso que las denominaciones enfrentadas tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, a saber: BATEN y VASTEN, por ende se cumple íntegramente la primera regla reseñada para el examen fonético, como quiera que además de tener igual número de vocales, dos en cada caso, todas ellas son idénticas y están en la misma posición.

La sílaba tónica de cada una es la primera BA y VAS, si ambas se pronuncian como palabras graves, que es lo más probable: BÁTEN – VÁSTEN, de allí que sea coincidente tanto por ser semejante como por ocupar el mismo lugar, pues en ambas es la primera sílaba, luego también se cumple esta regla indicativa de similitud y confundibilidad fonética.

Además, esa similitud se reproduce en el campo visual o gráfico por cuanto la escritura de ambas es casi igual, toda vez que tienen casi el mismo número de letras (cinco y seis), distribuidas entre igual número de sílabas (dos), las cuales, con excepción de la adición de una letra (S), son muy parecidas: BATEN – VASTEN.

Así las cosas, se da una notoria semejanza, apreciable incluso a simple vista entre BATEN y VASTEN, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, que no desaparece por la letra S, ya que ésta no le introduce a la segunda suficiente distintividad frente a la primera, de suerte que sin necesidad de mayores análisis, se

puede establecer que hay riesgo de confusión entre las marcas que conforman, en grado tal que impide la coexistencia en el mercado, más cuando se trata de productos que están estrechamente relacionados por pertenecer a la misma clase.

Como atrás se dijo, no hay lugar a considerar el aspecto ideológico o semántico de las marcas, por cuanto están conformadas por expresiones que no tienen un significado conocido en el lenguaje natural o de uso común.

Por lo tanto, la comparación sólo es posible en los campos visual, ortográfico y fonético, cuyo resultado es, entonces, que como conjunto de letras, al ser pronunciadas, los signos BATEN y VASTEN son percibidos por el consumidor de un modo semejante, dado lo similar de su respectiva escritura y sonoridad por efecto de las coincidencias e identidades anotadas, de tal forma que la Sala encuentra que se da un alto grado de riesgo de confusión entre ellas que hace irregistrable la marca VASTEN, por virtud de la causal descrita en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida en que le falta la necesaria distintividad frente a la marca BATEN con relación a los productos de la clase 5ª, pudiendo inducir en error o engaño al consumidor sobre la procedencia, naturaleza u otros aspectos de los productos respectivo sobre todo en tratándose de productos farmacéuticos.

(...)

2. Conclusión

El resultado, entonces, es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, generan una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética que puede crear confusión en los consumidores de los productos en mención, por lo tanto la marca solicitada no ofrece la distintividad necesaria frente a la otra para coexistir en el mercado de manera pacífica.



En consecuencia, la decisión de negar la solicitud de registro de la marca VASTEN para productos de la clase 5ª no viola las normas comunitarias invocadas en la demanda debido a que, según se anotó, se halla conforme con esas disposiciones.”⁹ (Se resalta)

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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:

1. DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 18192 de 2004 (30 de julio), 25378 de 2004 (12 de octubre) y 37123 de 2007 (9 de noviembre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca VASTEN FARMACOL, a favor de LABORATORIOS FARMACOL S.A., para distinguir “*productos farmacéuticos para uso humano*” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

⁹ Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 9 de julio de 2009, Rad.: 1100032400020030009301, Actora: LABORATORIOS FARMACOL S.A., M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta



3. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
GONZÁLEZ

Presidenta

MARÍA ELIZABETH GARCÍA

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS