



**CONSEJO DE ESTADO**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**SECCIÓN PRIMERA**

**Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017)**

**CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.**

**REF: Expediente núm. 11001-03-24-000-2008-00405-00.**

**Acción de nulidad relativa.**

**Actora: SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.**

**TESIS: LA MARCA "PAXETAL" SI BIEN POSEE UNA PARTÍCULA DE USO COMÚN, ESTO ES, "PAX", AL ESTAR COMBINADA CON LA EXPRESIÓN "ETAL" ES REGISTRABLE, PUES FORMA UN CONJUNTO SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO Y DIFERENTE A LOS SIGNOS PREVIAMENTE REGISTRADOS.**

La Sala decide, en única instancia la demanda<sup>1</sup> promovida por la sociedad **SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.**, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la **Resolución nro. 25639 de 22 de**

---

<sup>1</sup> En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante CAN.

**agosto de 2007, "Por la cual se concede un registro",** expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC.

## **I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO**

**I.1.** Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

1º: La sociedad **SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.**, es titular de las siguientes marcas registradas en Colombia: **"PAX", "PAX ALERGIA", "PAX CALIENTE NOCHE", "PAX DIA", "PAX LINCTUS", "PAX NOCHE", "PAX SINUS"**, entre otras.

2º: El 8 de febrero de 2007, la sociedad **LABORATORIOS COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.**, en adelante **LAFRANCOL S.A.**, presentó solicitud de registro de la marca **"PAXETAL" (nominativa)**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

3º: Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición contra el registro solicitado, por lo que el 22 de agosto de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC expidió la **Resolución nro. 25639**, mediante la cual se concedió el registro de la marca "**PAXETAL**", por considerar que cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales.

4º: Que, la marca "**PAXETAL**" tiene vigencia hasta el 22 de agosto de 2017.

**I.2.-** Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Advirtió que, la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, por cuanto ha debido realizar el examen de registrabilidad de la marca solicitada "**PAXETAL**", independientemente de que no haya sido objeto de oposiciones.

Adujo que, la norma comunitaria ha impuesto la obligación a las entidades nacionales competentes de realizar dicho examen, por lo que la División de Signos Distintivos de la SIC está obligada a determinar si los signos que se presentan para ser registrados están incursos en una de las causales de irregistrabilidad, establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, en aras de la defensa de intereses particulares y de los derechos de los consumidores.

Señaló que, la mencionada División al expedir la Resolución acusada violó el artículo 136, de la citada Decisión, por cuanto no se percató de que el signo "**PAXETAL**" es confundiblemente similar con las marcas de la actora, que contienen la expresión "**PAX**", que identifican productos de la misma clase.

Resaltó que, la sociedad **SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A.**, ha creado lo que ha dado en llamarse una "familia de marcas" o "marca de familia", donde es titular de varias marcas que identifican productos similares y que comparten la partícula "**PAX**".

Que, el uso de la expresión "**PAX**", para identificar varios productos, es un mecanismo de mercadeo que permite a la sociedad actora lanzar al mercado nuevos productos y lograr que los consumidores sean capaces de identificarlos con productos similares de la misma empresa.

Indicó que, el signo "**PAXETAL**" reproduce al elemento común de la familia de marcas "**PAX**" y, por tanto, tal reproducción puede llegar a crear confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta que si los consumidores encuentran en el mercado una nueva marca que contenga la expresión "**PAX**", pueden equivocadamente asociarla con todas aquellas marcas que ya reconocen y contienen tal expresión y que forman parte de una "FAMILIA DE MARCAS".

Manifestó que, esta situación puede llevarlos a creer que "**PAXETAL**" identifica "productos farmacéuticos y medicamentos", esto es, los mismos productos farmacéuticos que se identifican con las marcas que contienen la expresión "**PAX**", por lo que su

coexistencia, a su juicio, causaría un perjuicio en el público consumidor.

Alegó que, la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 134, ibídem, dado que el signo "**PAXETAL**", de la sociedad **LAFRANCOL S.A.** no es apto para distinguir los productos de tal empresa, de los idénticos o similares de la marca "**PAX**"; esto significa, que no es distintivo, por no poseer los elementos necesarios para diferenciarse claramente de otras marcas, previamente registradas.

Consideró que, la Administración al expedir la Resolución demandada violó el artículo 137, ibidem, teniendo en cuenta que la sociedad **LAFRANCOL S.A.**, después de haber cedido las marcas "**PAXUM**", "**PAX MAX**" y "**PAX CALIENTE NOCHE**", ha decidido solicitar el registro de la marca "**PAXETAL**" con la clara intención de crear confusión, engaño y desviación de la clientela, conducta que constituye competencia desleal.

## **II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN**

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

### **II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**La SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico.

Adujo que, no existe vulneración de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Por el contrario, las decisiones acusadas se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en la normativa vigente.

Señaló que, el signo "**PAXETAL**" (**denominativo**) no se encontraba incurso en causal de irregistrabilidad alguna, prevista en la norma andina.

Expresó que, realizó el examen de registrabilidad teniendo en cuenta las condiciones exigidas para ello.

Indicó que, en ningún momento dejó de aplicar o aplicó indebidamente las disposiciones vigentes en materia marcaria. Por el contrario, la Resolución acusada se ajusta plenamente a derecho.

Explicó que, analizó la similitud que pudiera llegar a existir entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, en sus aspectos ortográfico y fonético, para llegar a concluir que la marca es distintiva y, por ende, registrable.

### **III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

### **IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de

las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó<sup>2</sup>:

“1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

[...]

2.4. En el presente caso, como el elemento denominativo de los signos actores es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

**2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.** La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

**2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.** Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

**2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más

---

<sup>2</sup> Proceso 263-IP-2016.

fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

**2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo.** Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

**2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.** Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

**2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.** Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

2.5. En congruencia con el desarrollo de la presente Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos **PAXETAL (denominativo)**, y **PAX, PAX ALERGIA, PAX CALIENTE NOCHE, PAX DIA, PAX LINCTUS, PAX NO TE DESAMPARA NI DE NOCHE NI DE DÍA, PAX NOCHE, PAX SINUS, PAX TOS, PAX ULTRA (denominativos)**.

[...]

3.5. En congruencia con el desarrollo de la presente Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiere existir entre los signos en conflicto.

[...]

4.8. De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad del signo "**PAXETAL**" (**denominativo**), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados temas tan sensibles como la salud y la vida.

[...]

5.5. En relación con lo anterior, el consultante deberá determinar si la partícula **PAX** establece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

[...]

6.21. Al respecto, cabe precisar que, si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

6.22. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida.

[...]

6.27. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren

propriadamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.

[...]

6.35. Se debe tener muy en cuenta que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo. Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios ilícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico.

[...]

6.36. El aprovechamiento de la reputación ajena puede, si se cumplen los requisitos para ello, dar lugar a actos de competencia desleal.

[...]

6.38. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si el signo **PAXETAL (denominativo)** fue solicitado para perpetrar un acto de competencia desleal.

[...]

7.9. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

[...]

7.11. En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad se plasma en la Resolución que concede o deniega el registro de marca. Es decir, la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marca, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar

razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.”

## **V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA**

La **SIC**, a través de la **Resolución 25639 de 22 de agosto de 2007**, concedió el registro de la marca mixta **“PAXETAL”**, en favor de la sociedad **LAFRANCOL S.A.** para distinguir productos de la Clase 5<sup>a3</sup> de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, la actora alegó que la **SIC** al expedir la Resolución acusada violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, por cuanto ha debido realizar el examen de registrabilidad de la marca solicitada **“PAXETAL”**, independientemente de que no haya sido objeto de oposiciones.

Sobre este asunto, cabe resaltar que si bien es cierto que, en el presente caso, no se presentaron oposiciones, también lo es que la entidad demandada sí realizó el estudio de registrabilidad de la

---

<sup>3</sup> Productos farmacéuticos y medicamentos.

citada marca cuestionada, pues así lo puso de presente en el acto acusado, cuando señaló en la referida Resolución: *“Que la solicitud de Registro de Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes”*.

De otra parte, la sociedad demandante adujo que la referida marca cuestionada es similar y confundible con sus marcas previamente registradas: **“PAX ALERGIA”, “PAX CALIENTE NOCHE”, “PAX DIA”, “PAX LINCTUS”, “PAX NO TE DESAMPARA NI DE NOCHE NI DE DIA”, “PAX NOCHE”, “PAX NOCHE CALIENTE”, “PAX SINUS”, “PAX TOS”, y “PAX ULTRA”**, toda vez que reproduce el elemento común **“PAX”**, que comparte y forma parte de una familia de marcas, de la cual es titular, además de que identifica los mismos productos de la misma Clase 5ª Internacional.

En igual sentido, expresó que la sociedad **LAFRANCOL S.A.**, después de haber cedido las marcas **“PAXUM”, “PAX MAX” y “PAX CALIENTE NOCHE”** ha decidido solicitar el registro de la marca **“PAXETAL”** con la clara intención de crear confusión,

engaño y desviación de la clientela, conducta que constituye competencia desleal.

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 137, 150, 258, 259 y 267 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, no así del artículo 134, *ibidem*.

Corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, procedía el registro de la marca "**PAXETAL**" para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Los textos de las normas aludidas, son los siguientes:

***Decisión 486.***

"[...]"

**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;

[...]

**Artículo 137.-** Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

[...]

**Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

[...]

**Artículo 258.-** Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

**Artículo 259.-** Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

[...]

**Artículo 267.-** Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional

competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.”

De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas que para el cotejo marcario, ha señalado el Tribunal en este proceso, así:

“2.3.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen, una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.3.2. 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.

2.3.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.3.4. 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.”

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

## **PAXETAL**

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (NOMINATIVA)

## **PAX**

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)

## **PAX ALERGIA**

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)

## **PAX CALIENTE NOCHE**

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)

## **PAX DIA**

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)

## **PAX LINCTUS**

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)

## **PAX NO TE DESAMPARA NI DE NOCHE NI DE DIA**

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)

# PAX NOCHE

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)

## **PAX SINUS**

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)

## **PAX TOS**

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)

## **PAX ULTRA**

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa, como lo es la solicitada, del tercero interesado en las resultas del proceso, con otras marcas nominativas y mixtas, previamente registradas en favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que

el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichas marcas y no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas cuando son solicitados a su expendedor, se hace por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

De manera que, no existe duda alguna de que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Es claro que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la

identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

Los productos que las marcas en conflicto pretenden proteger son de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir "*Productos farmacéuticos y medicamentos*".

La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se requiere un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas.

Por tal razón, se considera necesario analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Siendo ello así, se procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas,

fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Para el efecto, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“1.5.1. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.5.2. **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.5.3. **Figurativa o gráfica:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.5.4. **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante.”<sup>4</sup>

Ahora bien, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante debe determinar si la partícula “**PAX**” establece una familia de marcas o si se trata de un

---

<sup>4</sup> Ibidem

elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

Así mismo, la citada interpretación expresa que "**el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo**; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común." (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 9 de junio de 2011 de esta Sección (Expediente nro. 1101-03-24-000-2005-00105-01, Actora: Boehringer Ingelheim S. A., Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta), en la cual se precisó que las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el

elemento diferente que lo integra.

Así, discurrió la Sección en la precitada sentencia:

“En consonancia con los anteriores comentarios, **la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad. A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública.**

Además de lo expuesto, en providencias anteriores la Sala ha reconocido que un gran número de pacientes en Colombia, aún siendo neófitos en el campo de las ciencias de la salud, tienen el muy difundido hábito de automedicarse, razón por la cual se hace necesario extremar el rigor en el registro de las marcas farmacéuticas para evitar eventuales riesgos de confusión en los consumidores.

En ese orden de ideas, **las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.** Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

En efecto, en el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada se encontró que figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 5ª, que contienen dicha expresión **“PAX”**, tal como lo demuestra el siguiente listado:

<b>SIGNO</b>	<b>TITULAR</b>
GESAP <b>PAX</b> (nominativa)	SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
<b>PAX</b> IPAM (nominativa)	SCHERING CORPORATION
NEUP <b>PAX</b> (nominativa)	LABORATIOS BAGO DE COLOMBIA LTDA.
TE <b>PAX</b> (nominativa)	LABORATIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA S.C.A.
EP <b>PAX</b> IM (nominativa)	NOVARTIS AG
DIME <b>PAX</b> (nominativa)	CIBA-GEIGY S.A.
NASOP <b>PAX</b> (nominativa)	LABORATORIOS LEGRAN

	S.A.
AB <b>PAX</b> (nominativa)	ABBOT HEALTHCARE PRODUCTOS BV
EM <b>PAX</b> (nominativa)	MERCK KGaA
URO <b>PAX</b> (nominativa)	LABORATORIOS INCOBRA S.A.
MIL <b>PAX</b> (mixta)	FARMA DE COLOMBIA S.A.
ZO <b>PAX</b> (nominativa)	JHOSON & JOHSON

Es decir, que se trata de una expresión de *uso común*, pero que no forma parte de una *familia de marcas*, en tanto que no identifica únicamente los productos que comercializa la actora, pues se trata de una expresión general, utilizada para identificar varios productos de la Clase 5ª Internacional.

De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de excluir del cotejo la partícula "**PAX,**" la cual es de uso común y no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva, conforme se señaló anteriormente.

Por lo tanto, la actora, como titular de unos signos con un elemento de uso común, esto es **"PAX"**, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra de uso común en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general, inapropiable.

Además, las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que entre la partícula **"ETAL"** de la marca cuestionada y las denominaciones **"ALERGIA"**, **"CALIENTE NOCHE"**, **"DIA"**, **"LINCTUS"**, **"NO TE DESAMPARA NI DE NOCHE NI DE DIA"**, **"NOCHE"**, **"NOCHE CALIENTE"**, **"SINUS"**, **"TOS"**, y **"ULTRA"** de los signos previamente registrados *no existe similitud ortográfica, ni fonética*, pues si bien es cierto que la referida marca cuestionada contiene la partícula de uso común **"PAX"**, también lo es que al estar

acompañada del vocablo "**ETAL**", genera un signo completamente distintivo y diferente a los previamente registrados.

En cuanto a la *similitud ideológica*, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar.

Así las cosas, no existe semejanza en los signos enfrentados.

Debe la Sala precisar que el vocablo "**ETAL**" de la marca cuestionada es lo suficientemente distintivo y diferente con respecto a los signos opositores, pues dicha expresión, la dota por sí misma de la suficiente eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial.

Ahora bien, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 5ª Internacional, también lo que es que no se presenta la

posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o su origen empresarial, habida cuenta de que la marca cuestionada se encuentra acompañada de otro elemento diferente a los signos previamente registrados y que forma un conjunto suficientemente distintivo, como se puso de presente anteriormente.

De otra parte, en lo concerniente al argumento de la actora, en el sentido de que la sociedad **LAFRANCOL S.A.**, después de haberle cedido las marcas **"PAXUM"**, **"PAX MAX"** y **"PAX CALIENTE NOCHE"** solicitó el registro de la marca **"PAXETAL"** con la clara intención de crear confusión, engaño y desviación de la clientela, conducta que constituye competencia desleal, la Sala no evidencia dicha conducta.

En efecto, no se demostró que el comportamiento del tercero interesado en las resultas del proceso, al solicitar el registro de la marca cuestionada, fuera contrario a la buena fe, a los usos y prácticas deshonestas, o estuviere encaminado a producir daño o crear confusión, engaño o desviación de la clientela, habida cuenta

que dicho signo cuestionado se encuentra acompañado de otro elemento diferente a las marcas previamente registradas y que forma un conjunto suficientemente distintivo, conforme se dijo en precedencia.

Aunado a lo anterior, debe destacarse que el Tribunal, en la Interpretación rendida en este proceso, fue enfático al señalar con respecto a dicho asunto, lo siguiente:

“Que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.”

“Quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida.”

En igual sentido, el Tribunal manifestó:

“[...] con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que

concierno al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos y "que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo. Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios ilícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico".

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada "**PAXETAL**" la condición de "distintividad" necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado.

En consecuencia, la Sala denegará las súplicas de la demanda, como en efecto se 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,**

## **F A L L A**

**DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

**ENVÍESE** copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

### **CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de octubre de 2017.

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**  
Presidente

**MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**