



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

REF: Radicación N2o. 11001032400020090027200.

Actora: SANOFI – AVENTIS.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: GYNOPHARM S.A.S.

**Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –
CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO –
MARCAS EN CONFLICTO: ANEMIL Y AMENIDE.**

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa presentó la sociedad **SANOFI – AVENTIS**, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 36826 de 29 de septiembre de 2008, 48840 de 26 de noviembre de 2008 y 56649 de 23 de diciembre de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la parte actora y se concedió el registro de la marca **ANEMIL (nominativa)** a nombre de la sociedad **GYNOPHARM S.A.S.**, para identificar productos comprendidos dentro de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda.

Mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado (fls. 21 a 39), el apoderado judicial de la sociedad **SANOFI – AVENTIS**, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 del Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“De conformidad con los hechos que más adelante se narran, le solicito al Honorable Consejo de Estado se sirva hacer las siguientes declaraciones y condenas:

1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones 36826 de 29 de septiembre de 2008, 48840 de 26 de noviembre de 2008 y 56649 de 23 de diciembre de 2008, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición formulada por mi representada contra la solicitud de registro de la marca ANEMIL (nominativa) a nombre de la sociedad GYNOPHARM S.A.S., para identificar productos comprendidos dentro de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que como consecuencia de la declaración anterior SE ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del registro de la marca ANEMIL (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 internacional.

3. Que se ordene la publicación que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial.

4. Que se condene a la entidad demandada a pagar las costas y gastos del proceso” (fls. 23 y 24).

I.2. Los hechos.

Manifestó que la sociedad **GYNOPHARM S.A.**, presentó solicitud de registro del signo denominativo **ANEMIL**, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adujo que una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 589 de 29 de febrero de 2008, la sociedad **SANOFI – AVENTIS**, el 9 del mismo mes y año, formuló oposición al registro en comento, en este sentido señaló el riesgo de confundibilidad del signo solicitado con el registro marcario

de su propiedad, esto es, la marca denominativa **AMENIDE**, registrada en Colombia bajo el certificado 203262, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Aseguró que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 36826 de 29 de septiembre de 2008, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado.

Señaló que la sociedad SANOFI – AVENTIS, presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

Recordó que la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución 048840 de 26 de noviembre de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

Afirmó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 54649 de 23 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación:

Comentó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de industria y Comercio violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, al considerar que el signo **ANEMIL (nominativo)** es confundible con la marca **AMENIDE (nominativa)** previamente registrada por la sociedad **SANOFI – AVENTIS**.

Manifestó que de la apreciación sucesiva de las marcas en conflicto se pueden observar las similitudes de orden visual. En efecto, adujo que *“se presenta una secuencia casi idéntica de vocales que tiene la aptitud de confundir a quien aprecia los signos cotejados, puesto que, como puede verse, ambos comparten las vocales A/E/I en un mismo orden”*.

Expuso que *“aunque la secuencia de las vocales A/I están separadas en la marca solicitada por una N, y en la marca registrada por la letra M, ésta es una sutileza que no puede percibirse fácilmente por el consumidor desprevenido, considerando la similitud visual entre estas dos letras”*.

En cuanto a la similitud de orden fonético, afirmó que resulta similar la pronunciación de las expresiones “AMENIDE” y “ANEMIL”, por lo que el consumidor desprevenido podría confundirse con facilidad.

No obstante, consideró que aun contemplando la hipótesis de que el consumidor promedio pronuncie la marca Amenide de la manera como se escribe, la similitud fonética persiste.

Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al considerar que la sílaba tónica de la marca solicitada ANEMIL está en su segunda sílaba NE, y que por ello se debería concluir que la expresión ANEMIL es una palabra llana, es decir, *“que lleva el acento prosódico en la penúltima sílaba”*.

Así pues, recalcó que *“el acento de la marca no está en la penúltima sílaba, sino en la tercera, por lo que el hecho de que ambas compartan la tercera sílaba y sea ésta la que lleva el acento prosódico, aumenta el riesgo de confusión”*.

Agregó que la comparación en conjunto de las marcas permite concluir que efectivamente existe similitud entre las mismas y, que, adicionalmente, no se puede olvidar que *“el examen de confundibilidad debe versar sobre las similitudes y no sobre las diferencias, puesto que, por regla general, el consumidor promedio no se desgasta en complejas disquisiciones procurando establecer diferencia, sino que simplemente se deja llevar por la impresión de conjunto que le causan dos marcas similares”*.

De otro lado, argumentó que las marcas distinguen los mismos productos, esto es, al encontrarse en una misma clase del nomenclátor de Niza, además que comparten los mismos canales de comercialización e iguales medios de publicidad.

En este contexto, sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció las reglas de cotejo marcario y que el examen de registrabilidad se realizó sin la rigurosidad exigida por la normativa andina.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.- El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió al cargo de violación formulado de la siguiente manera:

Manifestó “que resulta claro y evidente que la marca solicitada ANEMIL (nominativa), no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de Decisión 486 de la Comunidad Andina”.

Adujo que al dar aplicación a los criterios de cotejo marcario se puede advertir, como quedó establecido en los actos acusados, que entre el signo ANEMIL y la marca AMENIDE no existen semejanzas, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciarlas.

Aseguró que la extensión de los signos varía sustancialmente, siendo el signo solicitado compuesto por tres sílabas y el otro por cuatro sílabas, lo que realza las diferencias fonéticas entre uno y otro, además que el signo solicitado tiene la sílaba tónica en la segunda sílaba NE y la marca registrada la tiene en la tercera sílaba NI.

En cuanto a la composición ortográfica, expuso que si bien ambas marcas comparten algunas vocales, las consonantes son diferentes, las cuales marcan las diferencias fonéticas, confiriéndole a cada signo una estructura visual y fonética única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación.

Señaló que el signo registrado está constituido por una secuencia de consonantes (N/M/L) y de vocales (A/E/I) absolutamente diferentes a la secuencia de consonantes (M/N/D) y de vocales (A/E/I) constitutivas de la marca registrada.

Así pues, expresó que las marcas ANEMIL y AMENIDE no presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, por cuanto cada una de las marcas cuentan con elementos que permiten diferenciarlas. Agregó que es claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada uno de los signos, por lo que queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el ahora demandante tiene sobre su marca.

Finalmente, comentó que teniendo en cuenta que los signos enfrentados no son confundibles, no resulta necesario realizar pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios, pues nada obsta para que coexistan dos signos distintivos que identifican servicios conexos o incluso idénticos.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD GYNOPHARM S.A.S. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos (fls. 125 a 129):

Propuso como excepción de fondo la que denominó “*falta del derecho de la actora parar proponer la acción de nulidad*”, por cuanto en su entender no existe riesgo de confusión entre los signos ANEMIL y AMENIDE, en razón a la estructura ortográfica, fonética e ideológica de los mismos.

En cuanto al presupuesto ideológico, comentó que la marca AMENIDE no tiene la capacidad de precisar un concepto predeterminado por el titular, careciendo así de contenido concreto (marca de fantasía) y que, por el contrario, la marca ANEMIL, en virtud de su composición, evoca una enfermedad (anemia), luego induce sutilmente al consumidor a la idea de que es un medicamento diseñado por su titular, especialmente para combatir tal enfermedad.

En este sentido, aseveró que no se puede afirmar que el consumidor medio pueda asociar los productos identificados con una marca que se evoca un concepto, con otra que no provoca ninguna idea.

En relación con la regla fonética y ortográfica, expresó que si bien el signo AMENIDE y la marca ANEMIL comparten algunas letras, la diferencia en sus consonantes permite diferenciarla claramente de los demás productos de la misma especie.

Resaltó que las “*disposiciones de las letras no conlleva o genera riesgo de confundibilidad de los signos ANEMIL y AMENIDE, pues la colocación de las sílabas y la terminación de las expresiones hacen inexistente el riesgo de asociación o confusión*”. Sumando a lo anterior, señaló que el natural pronunciamiento de las marcas en el idioma de la Comunidad Andina, el castellano, elimina cualquier riesgo de confusión.

Mencionó que “*la marca ANEMIL requiere de tres golpes de voz, ubicando la sílaba tónica en la última sílaba, por el contrario AMENIDE requiere un esfuerzo mayor, pues cuenta con cuatro golpes de voz, teniendo la sílaba tónica en la tercera sílaba (NI), produciendo un sonido totalmente distinto al que la actora pretende argumentar, al alegar la desaparición de la última letra en la composición del signo y teniendo como sílaba tónica otro muy distinta, dado que de no ser así, necesariamente la actora habría registrado la marca sin esta vocal final para darle el aspecto fonético en el cual se fundamentó su oposición y al correspondiente demanda*”.

III.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 08-IP-2013 de fecha 27 de marzo de 2013 (fls. 162 a 170), en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso

particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: 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 de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos ANEMIL y AMENIDE, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

QUINTO: La corte consultante deberá determinar si la partícula ANE es de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas

competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEXTO: La corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo ANEMIL (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida” (Negrillas y subrayado fuera de texto).

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de 1 de noviembre de 2013 (fl. 172), se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo las partes reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- EL PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad **SANOFI – AVENTIS**, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las Resoluciones 36826 de 29 de septiembre de 2008, 48840 de 26 de

noviembre de 2008 y 56649 de 23 de diciembre de 2008 proferidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, mediante las cuales se concedió el registro de la marca **ANEMIL (nominativa)**, a nombre de la sociedad **GYNOPHARM S.A.S.**, para identificar productos comprendidos dentro de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al efecto, la actora afirma que los actos administrativos son nulos, pues conceden el registro de la marca en comento, pese a estar incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, al considerar que es confundible con la marca **AMENIDE (nominativa)**, previamente registradas para distinguir productos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Las marcas nominativas a cotejar son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
ANEMIL (nominativo)	AMENIDE (nominativa)
A nombre de sociedad GYNOPHARM S.A.S. ,	A nombre de la sociedad SANOFI – AVENTIS
Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza	Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza

Como quiera que el conflicto jurídico planteado en la demanda se originó en el registro de la marca antes referida para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es preciso relacionar cuáles son dichos productos, a efectos de poder realizar más adelante los análisis mencionados en la Interpretación Prejudicial 08-IP-2013 de fecha 27 de marzo de 2013:

PRODUCTOS DE LA CLASE 5
Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

V.2.- LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO.

El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual 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”.

V.3.- EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que *“la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”*¹.

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “*DIUSED JEANS*”.

servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común².

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que *“el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie 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”*³.

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”.

V.4.- LAS REGLAS DE COTEJO MARCARIO.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos” (Negritas fuera de texto):

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

V.5.- EL CASO CONCRETO.

V.5.1. Comparación de los signos.

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
ANEMIL (nominativo)	AMENIDE (nominativa)

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, con o sin significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de fantasía; cabe resaltar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor⁴.

V.5.2. Análisis de la comparación de los signos.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 08-IP-2013. 27 de marzo de 2013.

Como se señaló previamente, mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca **ANEMIL (nominativa)**, a nombre de la sociedad **GYNOPHARM S.A.S.**, para identificar productos comprendidos dentro de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

La parte demandante fundamenta su solicitud de nulidad en cuanto que el referido signo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, al ser confundible con la marca **AMENIDE (nominativa)**, previamente registradas para distinguir productos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En relación con la confrontación de marcas farmacéuticas, el Tribunal de Justicia ha señalado lo siguiente⁵:

“Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.

⁵ *Ibídem.*

Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura 'curativa personal', según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos.

El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente:

Este Tribunal se inclina 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 tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó:

Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas".

En primer lugar, la Sala estima necesario precisar que si bien es cierto que el signo solicitado ANEMIL se encuentra compuesto por el prefijo de uso común ANE, también lo es que la marca registrada no lo comparte, razón por la cual el análisis de confundibilidad se debe realizar con la totalidad del signo distintivo, esto es, ANEMIDE. Lo anterior aunado a la naturaleza de los signos en conflicto y a la clase que pretenden amparar.

En este orden de ideas, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

A	N	E	M	I	L
1	2	3	4	5	6

Marca solicitada

A	M	E	N	I	D	E
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Marca opositora

En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo «ANEMIL» está compuesto por seis (6) letras, que puede ser dividido en tres (3) sílabas: A – NE – MIL. Tiene tres (3) vocales A/E/I y tres (3) consonantes N/M/L.

Por su parte, la marca registrada «AMENIDE» está compuesta por siete (7) letras y puede ser dividido en cuatro (4) sílabas: A – ME – NI – DE. Tiene cuatro (4) vocales A/E/I/E y tres (3) consonantes M/N/D.

De lo anterior, la Sala encuentra que ambos signos varían en cuanto a la extensión, esto es, al número de letras, sílabas y vocales, mientras el signo solicitado está compuesto por seis (6) letras, dividido en tres (3) sílabas y tiene tres (3) vocales, la marca registrada cuenta con siete (7) letras, dividido en cuatro (4) sílabas y tiene cuatro (4) vocales.

Adicionalmente, se advierte que si bien es cierto que ambos signos comparten casi las mismas vocales (A/E/I en la marca solicitada y A/E/I en el signo previamente registrado), también lo es que en este último se encuentra una vocal adicional, esto es, la E.

Aunado a lo anterior, la Sala estima necesario resaltar que dichas vocales

están separadas por consonantes diferentes, lo cual, a la luz de las reglas de cotejo marcario antes referidas, le dan un aspecto diferencial desde el punto de vista ortográfico.

En efecto, se observa que la composición de las consonantes resulta disímil en los signos confrontados, no solo se diferencian en una consonante sino también la secuencia de las mismas: N/M/L en el signo solicitado y M/N/D en la marca registrada.

Bien lo recalcó el propio actor en su escrito de demanda cuando sostuvo que la secuencia de las vocales A/I está separada en la marca solicitada por una N y en la marca previamente registrada por la letra M (fl. 29), lo cual resulta importante para ver las similitudes y diferencia de las marcas en conflicto.

Se tiene, entonces, que los signos enfrentados, presentan significativas diferencias desde el punto de vista ortográfico, por cuanto si bien comparten algunas letras la posición y/o disposición de las mismas es diferente en cada una de ellas, esto es, la marca registrada es más extensa que el signo solicitado, no comparten el mismo número de sílabas y vocales, la secuencia de las consonantes es diferente y una de ellas cuenta con una consonante y una vocal adicional.

Esta configuración de los signos no permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede

confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

ANEMIL - AMENIDE - ANEMIL - AMENIDE - ANEMIL - AMENIDE

ANEMIL - AMENIDE - ANEMIL - AMENIDE - ANEMIL - AMENIDE

ANEMIL - AMENIDE - ANEMIL - AMENIDE - ANEMIL - AMENIDE

ANEMIL - AMENIDE - ANEMIL - AMENIDE - ANEMIL - AMENIDE

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, no se puede advertir que ellos se escuchen de forma muy parecida.

Cabe resaltar que la diferencia fonética no se desvirtúa por la posición de las vocales, lo anterior teniendo en cuenta la secuencia de las consonantes tal y como se anotó líneas atrás, aunado a la terminación de las expresiones: MIL – NIDE.

Adicionalmente y contrario a lo señalado por el actor, la sílaba tónica en los signos en conflicto resultan disímiles. En efecto, mientras en el signo solicitado la sílaba tónica⁶ se encuentra en la sílaba NE en la marca registrada está en la sílaba NI, por lo que su pronunciación es sustancialmente diferente.

⁶ La sílaba tónica o sílaba acentuada es la sílaba de una palabra con mayor "prominencia" fonética.

Lo anterior cobra mayor fuerza con el análisis de la similitud ideológica, por cuanto, como se señalará a continuación, el signo solicitado proviene de la palabra ANEMIA, entonces si se entendiera que la sílaba tónica del signo solicitado se encuentra en la tercera sílaba MIL, sería tanto como señalar que el acento prosódico de la anterior enfermedad se encuentra en la sílaba MIA.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala encuentra que las marcas en conflicto son de fantasía. Al respecto, la Sala recuerda que éstas son definidas como el producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera⁷:

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 72-IP-2013. 4 de septiembre de 2003.

En el *sub lite*, la marca AMENIDE es de fantasía por cuanto con su significado no distinguen un producto o servicio y tampoco evoca alguna de las propiedades del producto que ampara, por cuanto, como lo señaló la propia sociedad **SANOFI – AVENTIS**, tal marca pretende proteger “*un producto para combatir la amebiasis⁸ intestinal y giardiasis⁹*” (fl. 192).

Por su parte, si bien el signo solicitado se cataloga como de fantasía también lo es que el mismo resulta evocativo de las características del producto que ampara, dado que tal y como lo precisó el apoderado de la sociedad **GYNOPHARM S.A.S.**, es un signo que pretende proteger “*un medicamento diseñado por su titular, especialmente para combatir la enfermedad*” ANEMIA¹⁰ (fl. 127).

En este contexto, la Sala no encuentra que el consumidor medio pueda asociar los productos en conflicto, toda vez que uno representa una creación lingüística original, de fantasía y que no distingue un producto ni tampoco evoca las propiedades del mismo, contrario a lo que sucede con el signo solicitado.

⁸ La amebiasis, amibiasis o entamoebosis es una enfermedad parasitaria producida por las amebas Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar y Entamoeba moshkovskii. Se alojan generalmente en el intestino grueso. Puede invadir la mucosa intestinal produciendo ulceraciones y diseminarse hacia otros órganos. <https://es.wikipedia.org/wiki/Amebiasis>.

⁹ La giardiasis es una enfermedad diarreica ocasionada por Giardia intestinalis (conocido también como Giardia lamblia), parásito microscópico unicelular que vive en el intestino de las personas (intestino delgado en su porción anterior (duodeno)) y se transmite en las heces de una persona o animal infectado. <https://es.wikipedia.org/wiki/Giardiasis>.

¹⁰ La anemia se define como una concentración baja de hemoglobina en la sangre. <https://es.wikipedia.org/wiki/Anemia>.

Las consideraciones anteriores permiten concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el registro marcario.

Finalmente, y como lo bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusión entre los signos enfrentados, resulta innecesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan.

En suma, para la Sala, en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, 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 :

PRIMERO: DENEGAR las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVIAR copia de la decisión 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 de Naciones.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO (E)

