



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

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación Número: 110010324000 2009 00343 00
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Laboratorios Bussie S.A.
Demandado: La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio
Referencia: Análisis de confundibilidad de marcas farmacéuticas.

Se decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad relativa conforme el artículo 172 de la Decisión

486 de 2000¹, presentara la sociedad Laboratorios Bussié S.A., en contra de las resoluciones 027445 del 30 de agosto de 2007, 34921 del 25 de octubre de 2007 y 11914 del 13 de marzo de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. - Antecedentes

1.- La demanda

La sociedad Laboratorios Bussié S.A., actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000², presentó demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con el fin de solicitar la nulidad de la Resolución núm. 027445 del 30 de agosto de 2007, «(...) *Por la cual se decide una solicitud de registro de marca (...)*», expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; de la Resolución núm. 34921 del 25 de octubre de 2007, «(...) *Por la cual se resuelve un recurso de reposición (...)*», expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

¹ Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. **La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136** o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

² Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Comercio; y de la Resolución núm. 11914 del 13 de marzo de 2009, «(...) *Por la cual se decide un recurso de apelación (...)*», expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. A título de restablecimiento del derecho pidió que fuera *«negada la marca ASMED para distinguir productos de la clase 5»*.

El actor consideró que se infringían los artículos 136 y 155 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto:

«(...) CONCLUSIONES (...) 1. La confundibilidad gráfica y especialmente la fonética entre las partes nominativas de las expresiones, son aspectos de juicio que prohíben la Decisión 486 Art. 136 para la concesión de una marca solicitada y la legislación y la jurisprudencia siempre han establecido que esa confundibilidad debe ser dentro de cualquiera de los aspectos gráfico o fonético y que nunca ha indicado que estas sean dos premisas a cumplir, basta la confundibilidad en cualquiera de estos aspectos, no sin dejar de lado la confundibilidad que entre estas existe en lo ideológico a conceptual que existe en el presente caso. (...) 2. La confundibilidad está demostrada y se destaca de manera relevante en el campo fonético entre las partes nominativas de las dos expresiones generando confundibilidad razón por la cual debió ser negada la marca. (...) 3. Ambas marcas son para distinguir productos de la clase 5. (...) 4. Atendiendo el sentido común, la confundibilidad entre marcas de productos farmacéuticos conlleva un serio riesgo para la vida y la integridad de los animales productos a los cuales está destinado el producto ALMET. (...) 5. Se desconoce el esfuerzo y la inversión a la marca ALMET por parte de mi poderdante pues en caso de generarse cualquier desenlace afectaría gravemente el posicionamiento de la marca ALMET, si la marca ASMED llegara a ser usada en un producto contra animales dañinos (...)»

2.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio, en forma oportuna, contestó la demanda formulada en su contra solicitando no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el actor puesto que, en su concepto, carecen de sustento legal para su prosperidad. Al respecto, indicó:

«(...) No comparte esta administración lo referido al argumento de haber incurrido esta Superintendencia en un error de hecho, teniendo en cuenta que para que exista riesgo de confusión se requiere que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio. El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar es necesario analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran los dos elementos mencionados, caso que no ocurre en nuestro caso, pues al no existir identidad entre los signos, no es necesario analizar la identidad de los productos.

(...)

En primer lugar se considera conveniente mencionar que nos encontramos frente al cotejo de un signo mixto y uno denominativo siendo el elemento predominante el elemento denominativo.

Ahora siguiendo los lineamientos anteriores y criterios jurisprudenciales, se tiene que, efectuado el examen de registrabilidad, se analiza en su conjunto las marcas enfrentadas, de manera sucesiva y no simultánea, siendo el signo ALMET (MIXTA) Clase 5, y el signo solicitado ASMED (Nominativo).

(...)

Por otro lado, el signo distintivo solicitado ASMED (NOMINATIVA) y la marca registrada ALMET (MIXTA), distinguen productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Revisando la primera circunstancia que hace referencia a la identidad de los signos encontramos que no se presenta similitud alguna, que sea susceptible de generar riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas como se expone a continuación:

- *Frente al aspecto ortográfico*

Se observa dentro de cada una de las estructuras gramaticales de los conjuntos enfrentados ASMEC (NOMINATIVA y ALMET (MIXTA), que contienen cada una cinco letras, de las cuales comparten en el mismo orden las vocales A y E, situación que no genera confusión entre los consumidores. Ahora el signo solicitado ASMED (NOMINATIVA) contiene las consonantes S, M, D mientras que la marca opositora contiene las consonantes L, M, T.

- *Frente al aspecto fonético*

Es evidente que la tener deferentes consonantes en su estructura gramatical de las marcas enfrentadas su dicción es disímil, además se observa que cada componente gramatical en su conjunto se inicia y termina diferente, por otro lado, la entonación, terminación o sonidos guturales, no son iguales otorgándole fuerza distintiva y no presentando semejanzas que conlleven riesgo de confusión, permitiendo al consumidor elegir y reconocer cualquiera de las marcas enfrentadas en el mercado sin presentar confusión.

Ahora es sabido que la vocalización adecuada, no obsta para negar el registro de la marca pues existen diferencias entre los signos enfrentados que son sustanciales, no siendo necesario realizar un estudio de la vocalización como lo pretende el actor.

- *Frente al aspecto ideológico*

El signo solicitado ASMED (NOMINATIVO) evoca la idea de un producto para el asma mientras que el otro es de fantasía es decir no evoca nada.

Ahora frente a la relación de productos entre las marcas en disputa, conviene mencionar que al no encontrarse identidad entre los signos en disputa, es irrelevante entrar a analizar la identidad de productos, toda vez que estas marcas enfrentadas pueden coexistir en el mercado y no presentan riesgo de confusión.

Finalmente conviene resaltar que el signo registrado ALMET (MIXTO) contiene características en su diseño particular como el tamaño de la letra, el degrade del color verde, la posición de la expresión ALMET en la parte superior que permite ser distintivo frente al signo solicitado ASMED (NOMINATIVO) (...)»

3.- Alegatos de conclusión de las partes y concepto del agente del Ministerio Público

Mediante auto de 01 de noviembre de 2013, el despacho corrió traslado para alegar a las partes y al señor Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa.

La Superintendencia de Industria y Comercio presentó sus alegatos de conclusión ratificando su solicitud de negar las pretensiones de la demanda en la medida en que carecen, en su concepto, de soportes fácticos y jurídicos para su prosperidad, realizando las siguientes consideraciones:

«(...) De acuerdo con lo anterior tenemos que la marca anteriormente registrada por la demandante, se compone en sus elementos denominativos por las siguientes características a saber “ALMET”.

Se observa entonces que la marca en comento está compuesta por varias vocales y consonantes, entre las cuales están la “A, M y E” las cuales señala la demandante, son las que se encajan en la causal de irregistrabilidad expuesta, y puede conllevar a confusión al consumidor. Frente a esto es de advertir que las distintas marcas que se solicitan en registro en el mercado, pueden hacer uso de las vocales y consonantes señaladas, las cuales son de uso común por varios solicitantes y coexisten de manera pacífica en el mercado, que le generan la suficiente distintividad en el mercado, requisito éste esencial para poder entrar en el mercado que se compete.

Además, se tiene que en el registro de la marca hecha por la demandante, ésta no solicitó de manera exclusiva el registro de las vocales “A, M y E” sino la totalidad de la marca “ALMET” con lo cual, observa esta Entidad que podría la misma estar inmersa en otra marca aun distinguiendo los mismos productos, pero que sus componentes gramaticales, ortográficos y fonéticos, serían suficientes para ilustrar al consumidor frente a la clase de producto que se busca distinguir y a su vez, el origen del mismo. Por otro lado tenemos que la marca que se solicita declare la nulidad del registro, a tenor literal expresa “ASMED”.

(...)

En concordancia y aplicación de los antecedentes jurisprudenciales citados tenemos que la Oficina Nacional Competente procedió de manera acertada a registrar la marca “ASMED”, dentro de un criterio objetivo y universal conforme a la jurisprudencia y la doctrina concluyéndose que ésta marca está provista de los suficientes elementos que le den fuerza distintiva, y que por lo mismo cumple con los requisitos para ser registrada como marca, y con su registro no se estaría privando a otros competidores, de utilizar estas formas para identificar los mismos productos y servicios como es el caso de marras.

3.4. Inexistencia de la similitud ortográfica y confusión auditiva.

Ahora en lo que respecta al componente ortográfico de las marcas en comento, es necesario traer a colación las mismas, para reforzar los argumentos de esta Entidad frente al registro marcario que a través del presente proceso, la demandante pretende se declare su nulidad.

(...)

Se observa entonces, que las diferencias ortográficas entre las marcas señaladas, es evidente y salta a la vista que no son similares o semejantes entre sí y que con ello, se pueda generar confusión entre los consumidores de los determinados productos que se identifican con las mismas. Para la demandante, esta similitud solo radica en algunas de las vocales y consonantes que conforman la marca registrada, es decir, la “A, E y M”.

Con estos argumentos se está desconociendo la conformación total de la marca registrada, refiriéndonos entonces a todas y cada una de los elementos que la conforman los cuales, analizados de una manera completa y como en derecho se debe hacer no genera ninguna similitud en conjunto como errada e insistentemente lo pretende hacer ver la demandante. Situación distinta, es si la marca registrada solo estuviera conformada por dichas vocales y consonantes con lo cual, si estaríamos frente a las similitudes endilgadas, aun cuando la forma de escritura de las mismas sea diferente podría haber los señalamientos porque serían causal para declarar la nulidad del registro señalado.

Ahora en lo que tiene que ver con la pronunciación y la respectiva percepción auditiva por parte de los consumidores, es necesario precisar y reiterar que los mismos no perciben al oído única y exclusivamente las vocales y consonantes “A, E y M” por el contrario, escuchan y hacen referencia a todo el contexto de la marca como tal, es decir, si para referirme a la marca registrada por la demandante se deberá decir “ALMET” con lo cual, casi que de manera inmediata el consumidor lo asociara con los productos que esta expende a diferencia que se diga “ASMED” con lo cual, se genera la diferencia auditiva y la cual radica en los demás complementos de las marcas que generan, que el comprador de los productos que estas distinguen tengan claridad, cual los representa y el origen de los mismos para su preferente elección.

3.4.5. El cotejo sucesivo e inexistencia de la preponderancia de semejanzas.

(...)

Se reitera que no existen semejanzas en el cuerpo de las marcas señaladas, están compuestas por más de una palabra, las cuales, generan para el público consumidor, la suficiente fuerza distintiva para determinar el origen y la clase de productos que en su momento un determinado expendedor ofrezca.

La parte demandante se abstuvo de presentar sus alegaciones y el agente del Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

4.- La interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Mediante auto del 16 de agosto de 2012, el despacho sustanciador de este proceso resolvió suspenderlo para efectos de elaborar y remitir, vía electrónica, la solicitud de interpretación prejudicial de conformidad con el artículo 33 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina.

Mediante oficio núm. 300-S-TJCA-2013 del 14 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remitió la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, cuyas conclusiones fueron las siguientes:

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

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

3. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

4. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

5. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo "ASMED" (denominativo), es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de los productos de la clase 5, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

6. El examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de todos los seres vivos, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso».

II.- Consideraciones de la Sala

1.- Los actos administrativos enjuiciados

En el presente proceso judicial se discute la legalidad de los siguientes actos administrativos:

A.- La Resolución núm. 027445 del 30 de agosto de 2007, «(...) Por la cual se decide una solicitud de registro de marca (...)», expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En dicho acto administrativo, la autoridad administrativa decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Bussié S.A. y, en consecuencia, conceder el registro de la marca denominativa «ASMED», para distinguir «*productos farmacéuticos*», los cuales están comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza (octava edición), considerando lo siguiente:

«(...) Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos esta oficina considera que entre el signo ASMED y la marca ALMET, aunque compartan el orden de las vocales, no generan confusión, siendo fácilmente diferenciables por los consumidores. En efecto la composición ortográfica de sus consonantes varía sustancialmente, dado que el signo solicitado se compone de las siguientes consonantes S M D y la marca opositora de L M T, lo que le brinda la suficiente distintividad al pronunciarse, por la fuerza de las consonantes que la componen, confiriéndole a cada signo una estructura visual y fonética única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación.

De lo expuesto, resulta que las marcas ASMED y ALMET no presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o

de asociación, como se expuso cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas. Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegir las en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca.

Debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios. Pues, nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso».

B.- La Resolución núm. 34921 del 25 de octubre de 2007, «(...) Por la cual se resuelve un recurso de reposición (...)», expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Mediante este acto administrativo, la autoridad administrativa confirmó la decisión adoptada en la Resolución núm. 027445 del 30 de agosto de 2007, esgrimiendo los siguientes argumentos:

«(...) Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta División considera que el acto administrativo recurrido se encuentra ajustado a legalidad en tanto el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurrido en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado.

En efecto, los signos en estudio, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al pública consumidor. Lo anterior, por cuanto, al hacer el cotejo entre las marcas se encuentra que si bien tienen algunas similitudes, es claro que fonética, y ortográficamente las marcas en cotejo son

diferentes. Es así que son entidades ortográficamente las marcas en cotejo son diferentes. Es así que son entidades distintas, con inicios y terminaciones diferentes, que son fácilmente reconocibles en el mercado, por lo que la marca solicitada es una entidad nueva y por tanto registrable.

Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se confirmará el acto recurrido».

C.- La Resolución núm. 11914 del 13 de marzo de 2009, «(...) Por la cual se resuelve un recurso de apelación (...)\», expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Finalmente, mediante esta resolución, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó, resolviendo el recurso de apelación, la Resolución núm. 027445 del 30 de agosto de 2007, resaltando:

«(...) Al analizar los signos confrontados, se tiene que el signo solicitado reproduce 3 de las 5 letras contenidas en la marca previamente registrada. Sin embargo, a juicio de esta Delegatura, ello no es un factor determinante para concluir que las expresiones en cotejo son confundibles. Observando las expresiones ASMED y ALMET, se encuentra que tienen estructuras morfológicas dispares. Puntualmente, se puede ver que el cambio de las consonantes L y T por S y D es suficiente para desvirtuar el riesgo de confusión, pues ello conlleva directamente a que el signo solicitado a registro tenga una connotación conceptual diferente al

de la marca registrada, ya que este evoca la idea de un producto que sirve para tratar el asma.

De otra parte, al considerar que los cambios en el signo ASMED, con respecto a la marca ALMET, son determinantes para concluir que este no es confundible con aquella; debe resaltarse que, si bien en algunas regiones de Colombia no se pronuncian bien todas las letras del alfabeto, las diferencias entre los signos en cotejo son sustanciales.

Además, no se puede dejar de lado que la marca registrada es mixta y contiene un diseño particular que coadyuva a elevar su nivel distintivo frente al signo solicitado.

Por tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles».

2.- El problema jurídico

La Sala debe determinar si en el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los actos administrativos enjuiciados, violó las normas que le han debido servir de fundamento, en particular, los artículos 136³ (literal a) y 155⁴ (literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al conceder el registro de la marca nominativa «ASMED», para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación

³ «(...) 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 (...)).

⁴ «(...) Artículo 155.- 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 (...)).

internacional de Niza (octava edición), sin tener en cuenta que dicho signo distintivo es confundible con la marca registrada «ALMET» (mixta)⁵.

3.- La violación de los artículos 136 y 155 de la Comisión de la Comunidad Andina por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio

Para desatar el problema jurídico y determinar si las disposiciones legales invocadas se han violado, resulta indispensable remitirnos a la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este proceso judicial⁶.

Conforme lo precisó ese tribunal, el artículo 134 define a la marca como «(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (...)». Frente al concepto de marca, posteriormente señaló:

«La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio».

Es así como, para que un signo pueda ser registrado debe reunir los siguientes requisitos: (1) perceptibilidad; (2) ser susceptible de

⁵ Certificado de Registro núm. 306369.

⁶ Proceso 62-IP-2013

representación gráfica; y (3) distintividad. Frente al requisito de distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó:

«(...) La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado (...)»

Conforme lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la marca *«salv guarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando transparente el mercado»*⁷.

En atención a que la distintividad, en su aspecto extrínseco, se refiere *«a su no confundibilidad con otros signos»*⁸, la legislación comunitaria ha previsto

⁷ <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace2222.pdf>. Proceso 158-IP-2012. Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y de oficio, del 134 literal b) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: Figurativa. Expediente Interno: N° 2009-00427.

⁸ <http://server.tribunalandino.org.ec/ips/158-IP-2013.pdf>. PROCESO 158-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el

que no pueden ser susceptibles de registro aquellos signos que 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 136, literal a).

Un signo distintivo es idéntico a la marca registrada «*cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; **y es semejante** cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor*»⁹.

La confusión, a su turno, «*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 para ser distintivo*»¹⁰. El órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina ha considerado que «*no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sin que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad*»¹¹.

Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 200 de la misma Decisión. Marca: USD (mixta). Actor: sociedad CREARAMOS LIMITADA. Proceso interno N°. 2011-00224.

⁹ <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/522IP2015.pdf>. Proceso: 522-IP-2015 (...) Asunto: Interpretación Prejudicial Obligatoria (...) Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. (...) Expediente interno del Consultante: 2013-00045 (...) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Marcas confrontadas: PRAMIPEX (denominativa) y MIRAPEX (denominativa).

¹⁰ PROCESO 62-IP-2013.

¹¹ PROCESO 62-IP-2013.

Adicionalmente señala que la identidad o 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, en la cual «*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 común*»¹².

Para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o asociación, debe tenerse en cuenta los siguientes tipos de similitud:

*“(...) **La similitud ortográfica** que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.*

***La similitud fonética** se presente entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*

***La similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una cosa de otra (...)»¹³.*

¹² PROCESO 62-IP-2013.

¹³ PROCESO 62-IP-2013.

En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y reiteradas en la interpretación prejudicial 62-IP-2013, dictada en este proceso:

«(...) Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos:

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

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:

“a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, existe el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Como quiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.»

Siguiendo la interpretación emanada del órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina para este proceso, es menester que:

«El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma; la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores»¹⁴,

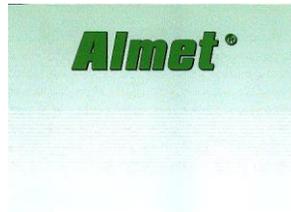
¹⁴ PROCESO 62-IP-2013.

Para el efecto, entonces, la Sala deberá determinar, toda vez que se trata del análisis de un signo denominativo con uno mixto, cuál de los dos elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene más influencia en la mente del consumidor. Al respecto la interpretación prejudicial rendida en el proceso 158-IP-2013, nos brinda las herramientas para dilucidar este punto, al indicar:

«(...) El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se les reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta). (...) En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Carlos, Carlos, Fundamento de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). (...)»¹⁵

En el presente caso, el signo distintivo **«ALMET» (mixta)** tiene la siguiente configuración:

¹⁵ <http://server.tribunalandino.org.ec/ips/158-IP-2013.pdf>. PROCESO 158-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 200 de la misma Decisión. Marca: USD (mixta). Actor: sociedad CREARAMOS LIMITADA. Proceso interno N°. 2011-00224.



Como lo resalta la jurisprudencia del órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, al realizar el análisis del signo distintivo «ALMET» (mixta), la Sala observa que el elemento verbal es predominante, por lo que resulta ser procedente el cotejo de los signos aplicando las reglas establecidas en la doctrina y acogidas por la jurisprudencia del órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina y por esta Corporación.

Antes de emprender el análisis de confundibilidad, resulta necesario advertir, siguiendo para el efecto la interpretación prejudicial, que por tratarse de marcas que distinguen productos farmacéuticos:

«(...) En primer lugar, deviene necesario precisar que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la salud y vida de los consumidores. Conforme a ello, el examen de registrabilidad debe ser imperiosamente más riguroso.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos:

“por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a

la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”¹⁶.

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “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».

El Tribunal ha indicado que:

“El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con sus esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto.

¹⁶ Diversa opinión se expone en: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016). CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Expediente núm. 110010324000 2009 00021 00, Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho, Actora: BOEHRINGER INGELHEIM KG. TESIS: POR SER LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA, ROGADA, SOLO SE PUEDE HACER EL ANÁLISIS DE LA MARCA CUESTIONADA FRENTE A LA MARCA OPOSITORA QUE HAYA SIDO OBJETO DE DEMANDA. EN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS HAY PARTÍCULAS DE USO COMÚN INAPROPIABLES, TAL ES EL CASO DE “FLU”. «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, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, pues lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, dado que, como lo sostuvo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial núm. 131-IP-2005, Expediente 2001-00236, Colombia, entre otros, es un país de “cultura curativa personal”; sin embargo, desde otra perspectiva, salvo que las marcas sean idénticas, tanto el expendedor de estos productos que es especializado, como el comprador, suelen ser cuidadosos en reconocer las diferencias de los signos.»

Es cierto que “(...) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del recípe que orienta la compra del producto y (...) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”

Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

Ahora bien, sobre los productos amparados por la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es pertinente indicar, como se anotó, que el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos dentro de la clase 5, debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, en los animales y en las plantas.

Asímismo, el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 5, que no sean farmacéuticos, los productos veterinarios, tales como plaguicidas, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 5, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas, Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los plaguicidas, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, preparaciones para la destrucción de animales dañinos y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que no obstante lo indicado, el público consumidor puede incurrir en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase. Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara un plaguicida con una que ampara un fármaco, el consumidor que, por alguna razón tiene a su alcance los productos, pueda caer en un error, que podría convertirse en fatal para su salud.

En este aspecto, el solo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.

El Tribunal ha manifestado que:

“Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas”.

Asimismo, se debe prestar especial atención al realizar el examen, dado que el consumidor medio podría incurrir en error al adquirir un producto no farmacéutico de la clase 5 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente puesto que las consecuencias podrían ser de igual manera graves debido al destino diferente de los mismos y al cuidado que se debe tener al manipular determinado producto.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión competitiva, tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis más minucioso.»¹⁷

¹⁷ PROCESO 62-IP-2013.

Así las cosas, se procede a realizar el respectivo análisis de registrabilidad y confundibilidad, en la siguiente forma:

ASMED (nominativa)¹⁸	(Signo solicitado)
ALMET (mixta)¹⁹	(Marca registrada)

Cabe precisar, en relación con el signo distintivo «**ASMED**» (**nominativa**) que la partícula «**MED**» es un término empleado para distinguir productos y servicios de diversas clases, entre ellas, la clase 5 de la clasificación internacional de Niza, **relacionados con la medicina**.

Así, revisado el registro de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentran las marcas: FIBROQUITINA - MED (Clase 5)²⁰, TENSO MED (clase 10)²¹, PULMO-MED (clase 10)²², SUN MED HEALTHCARE (Clase 10)²³, SURGI-MED (clase 10)²⁴, DETTOL MED (clase 5)²⁵, C-FAL-MED (clase 5)²⁶ y BIO MED SCIENCES (Clase 5)²⁷, entre otros.

¹⁸ Certificado de Registro núm. 375750.

¹⁹ Certificado de Registro núm. 306369.

²⁰ PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, HIGIENICES, SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO Y ALIMENTOS PARA BEBES, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL

²¹ APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRURGICOS, MEDICOS, DENTALES Y VETERINARIOS, MATERIAL DE SUTURA, VENDAS Y GASA PARA USO MEDICO, PRESERVATIVOS (CONDONES), TERMOMETROS PARA USO MEDICO, CAMAS O CAMILLAS PARA USO MEDICO, BISTURIS, GUANTES QUIRURGICOS, TUBOS QUIRURGICOS, BATAS (VESTIDO) PARA USO MEDICO, BOLSAS DE AGUA PARA USO MEDICO, CATETERES, VENDAS QUIRURGICAS Y DEMAS PRODUCTOS SIMILARES QUE NO ESTEN INCLUIDOS EN OTRAS CLASES.

²² PRODUCTOS DESECHABLES PARA TERAPIA RESPIRATORIA Y VIAS RESPIRATORIAS.

²³ APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, MÉDICOS, DENTALES Y VETERINARIOS, MIEMBROS, OJOS Y DIENTES ARTIFICIALES; ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS; MATERIAL DE SUTURA, TODA CLASE DE EQUIPOS MÉDICOS, Y

De la misma forma, es necesario señalar que el término «**MET**» ha sido empleado como integrante de signos distintivos registrados en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza. Revisado el registro de signos distintivos encontramos las siguientes marcas registradas en dicha clase: GALVUS MET (clase 5)²⁸, MET FORMIN R (clase 5)²⁹, ALPIOX MET (clase 5)³⁰, G-MET G-TAB (Clase 5)³¹, G-MET (clase 5)³², MET-RX (clase 5)³³ y NESINA MET (Clase 5)³⁴.

QUIRÚRGICOS, LARINGOSCOPIOS, CÁNULAS, GUANTES DE CRIN PARA MASAJES, GUANTES ESPECIALES PARA MASAJES, APARATOS PARA FISIOTERAPIAS.

²⁴ APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, MÉDICOS, DENTALES Y VETERINARIOS, MIEMBROS, OJOS Y DIENTES ARTIFICIALES; ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS; MATERIAL DE SUTURA; HOJAS DE BISTURI.

²⁵ ANTISÉPTICOS; LAVADOS ANTI-SÉPTICOS PARA HERIDAS.

²⁶ PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

²⁷ PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS.

²⁸ PREPARACIONES FARMACÉUTICAS.

²⁹ PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO, VETERINARIO O HIGIÉNICOS

³⁰ PREPARACIONES FARMACÉUTICAS.

³¹ PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑACUTEINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS

³² PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; PREPARACIONES VETERINARIAS; MEDICAMENTOS PARA USO MÉDICO; MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO; ALGODÓN PARA USO MÉDICO; DESINFECTANTES PARA USO HIGIÉNICO; PRODUCTOS PARA ESTERILIZAR; PAÑALES PARA BEBÉS; TAMPONES PARA LA MENSTRUACIÓN; PAÑOS MENSTRUALES; ALIMENTOS DIETÉTICOS PARA USO MÉDICO; AUMENTOS PARA BEBÉS; COMPLEMENTOS NUTRICIONALES; BEBIDAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO; EMPLASTOS PARA USO MÉDICO; BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS; ARTÍCULOS PARA APÓSITOS; MATERIALES PARA EMPASTES DENTALES; MATERIALES PARA IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; INSECTICIDAS; FUNGICIDAS; HERBICIDAS.

³³ SUPLEMENTOS NUTRICIONALES CON VITAMINAS.

³⁴ PREPARACIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIABÉTICAS.

Lo anterior permite indicar que, contrario a lo expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio en la contestación de la demanda, el signo «**ALMET**» (*mixta*) no es una marca de fantasía y puede dar la idea al consumidor de que se trata de un medicamento.

Siguiendo el análisis anterior, evidenciamos la existencia de partículas de uso común para la clase 5 de la clasificación internacional de Niza, esto es, las partículas «**MED**» y «**MET**», las cuales, en consecuencia, serán excluidas del análisis de confundibilidad.

En este orden, 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	S
A	L
1	2

En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que los dos signos distintivos están compuestos por 2 letras, en 1 sílaba, AL y AS.

Al observar los signos enfrentados, se advierte por la Sala que estos presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto que comparten unas mismas vocales (**A**), ubicadas además en idéntica posición.

Esta configuración de los signos 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:

**AL-AS-AL-AS-AL-AS-AL-AS-AL-AS-AL-AS-AL-AS-AL-AS-AL-AS-
AL-AS-AL-AS-AL-AS-AL-AS-AL-AS-AL-AS-AL-AS-AL-AS-AL-AS-AL-AS-**

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma muy parecida, conforme se puede apreciar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás.

En cuanto a la similitud ideológica, se reitera lo expuesto en el sentido que las marcas en conflicto evocan la idea de que se trata de medicamentos, por lo que la Sala entiende que existe similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas.

En relación con la conexión competitiva, de acuerdo con el principio de la especialidad, la marca es un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona **con determinados productos o servicios**, lo que busca evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes.

Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad

de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que *“al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. Sin embargo, la calidad de marca notoria otorga una protección especial a su titular³⁵”*, por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la siguiente forma:

«9. CONEXION COMPETITIVA

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial constituido por la Decisión 344 de la Comisión de la actual Comunidad Andina no tiene disposición expresa regulatoria del riesgo de confusión que podría presentarse entre productos y servicios amparados por marcas iguales o semejantes, según dichos productos o servicios pertenezcan a clases iguales o diferentes del Nomenclator. Sin embargo, comprende dicho ordenamiento disposiciones alusivas a tales situaciones en sus artículos 83 literal a) y, 104 literal d).

En reciente jurisprudencia sentada por este Tribunal, en torno a las circunstancias determinantes del riesgo de confusión en este sentido el Organismo ha manifestado:

“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:

- a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator*
- b) Canales de comercialización*

³⁵Proceso 141-IP-2005, con fecha 6 de octubre de 2005.

- c) *Medios de publicidad idénticos o similares*
- d) *Relación o vinculación entre productos*
- e) *Uso conjunto o complementario de productos*
- f) *Partes y accesorios*
- g) *Mismo género de los productos*
- h) *Misma finalidad*
- i) *Intercambiabilidad de los productos*".³⁶

Este Tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos así:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización

En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación.

³⁶ Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca "MATERNA". Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca "LISTER", G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996; Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca "BAZZER". JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

c) Medios de publicidad idénticos o similares

Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos

Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Partes y accesorios

La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

g) Mismo género de los productos

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

h) Misma finalidad

Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

i) Intercambiabilidad de los productos

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”.³⁷

El Tribunal, al confirmar los conceptos antes referidos, reitera la necesidad de que el examinador los aprecie en su conjunto, tomando además en cuenta la concurrencia o no de elementos que puedan inducir a confusión por razones de conexión competitiva de los productos.

Considera el Tribunal, por otra parte, que aunque el derecho otorgado por el registro de una marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser registrados, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.

En los casos de semejanza entre los signos y similitud entre los productos o los servicios, para determinar el alcance de la protección conferida hay que acudir al concepto de riesgo de confusión, el que se apreciará en atención a factores como el conocimiento, la difusión, la asociación que pueda hacerse entre la marca registrada y el signo solicitado para registro.

³⁷ Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Este Tribunal considera que al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.»³⁸

Cabe señalar que el producto identificado con la marca «**ALMET**» (mixta) es un producto veterinario, en presentación gel, cuyo principio activo es el «*piroxicam*» y que se emplea como analgésico y antiinflamatorio tópico³⁹. El principio activo denominado «*piroxicam*» es también vendido en droguerías para aplicación en seres humanos, en presentación similar a la del producto veterinario, esto es, en gel⁴⁰.

En relación con la marca «**ASMED**» no se tiene referencia a qué producto de la clase 5 identifica, por lo que claramente podría identificar un medicamento cuya presentación sea similar al producto veterinario identificado con la marca opositora, por lo que, siguiendo para el efecto la interpretación prejudicial, si bien los medicamentos veterinarios y los fármacos empleados en seres humanos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados en el uso y manipulación de tales productos, no es menos cierto que «*el público consumidor puede incurrir en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase*»,

³⁸ PROCESO 141-IP-2005, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: DOMINGO MARTINEZ GOMEZ. Marca: “NENUCO” (mixta). Proceso interno N° 2002-00394-01 (8452).

³⁹<http://www.insumosyaditivos.com/mascotas>

⁴⁰<http://www.farmatodo.com.co/clienteregistrado/detalleproductos.aspx?ItemID=1002040&Item=Piroxicam-Gel-0.5%-Tbo-X-40-Grs-Genfar-Piroxicam->

máxime cuando el producto veterinario que identifica la marca opositora tiene una presentación y un principio activo de productos que son utilizados en seres humanos, por lo que, el solo riesgo a la salud resulta ser suficiente para evidenciar la existencia de una conexión competitiva entre los productos.

Constatado, entonces, que los actos administrativos violaron el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, lo procedente es la declaratoria de nulidad de los actos administrativos enjuiciados.

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

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 027445 del 30 de agosto de 2007, «(...) *Por la cual se decide una solicitud de registro de marca (...)*», expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; de la Resolución núm. 34921 del 25 de octubre de 2007, «(...) *Por la cual se resuelve un recurso de reposición (...)*», expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y de la Resolución núm. 11914 del 13 de marzo de 2009, «(...) *Por la cual se decide un recurso de apelación (...)*», expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa «*ASMED*», para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza (octava edición).

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca «**ASMED**», para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, concedido en favor de **DIMERCO S.A.**

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

CUARTO: ENVIAR 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 Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

GUILLERMO VARGAS AYALA