



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente (E): CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

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

Radicación Núm.: 11001-0324-000-2009-00531-00
Actor: LABORATORIOS BEST S.A.
Demandado: LA NACION – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Medio de Control: NULIDAD – DECISION 486 DE 2000

Procede la Sala a decidir de fondo, en única instancia, la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina interpuesta por la sociedad **LABORATORIOS BEST S.A.** contra las Resoluciones Nos. 57469 del 31 de diciembre de 2008, 10376 de 27 de febrero de 2009 y 12490 de 19 de marzo de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales concedió el registro de

la marca **ESOZOL**, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad **NEVOX FARMA S.A.**

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

La parte actora, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina para que la Sala se pronuncie respecto a las siguientes:

Pretensiones:

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 57469 del 31 de diciembre de 2008, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negativamente la oposición interpuesta por la sociedad **LABORATORIOS BEST S.A.** y se concedió como marca el signo **ESOZOL** para identificar productos de la clase 30 Internacional cuyo titular es la sociedad **NEVOX FARMA S.A.**

Que se declare la nulidad de la Resolución 10376 de 27 de febrero de 2009, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 57469 del 31 de diciembre de 2008, confirmándola en todas sus partes.

Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 12490 de 19 de marzo de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación interpuesto contra la

Resolución No. 57469 del 31 de diciembre de 2008, confirmándola en todas sus partes.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, sea declarada la nulidad relativa del registro de la marca **ESOZOL**, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y se le ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio su cancelación.

Fundamentos de hecho:

Adujó que la sociedad **LABORATORIOS BEST S.A.** es titular de las marcas **OMEZOL LYO, ESOMEZOL Y OMEZOLINA** para identificar productos de la clase 5 Internacional.

Indicó que la sociedad **NEVOX FARMA S.A.**, presentó solicitud de registro como marca del signo **ESOZOL** con el fin de identificar productos de la clase 5 Internacional y dicha solicitud fue publicada debidamente en la Gaceta de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Informó que oportunamente la sociedad **LABORATORIOS BEST S.A.** presentó la oposición correspondiente con base en sus marcas **OMEZOL LYO, ESOMEZOL Y OMEZOLINA** para identificar productos de la clase 5 Internacional.

Esgrimió que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió la marca solicitada; dicha decisión fue confirmada por las resoluciones 10376 de 27 de febrero de 2009 y 12490 de 19 de marzo de 2009.

Normas violadas y concepto de la violación:

Considera que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 136 a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Fundamentó tal aseveración en que la entidad accionada no aplicó correctamente la norma aludida en ninguno de los actos administrativos atacados, razón por la cual, a su juicio, carecen de validez.

Considera la demandante que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos fonético, ortográfico y gramatical.

Especificó que la marca reproduce en su totalidad la previamente registrada y que la única diferencia entre los signos es la sílaba ME (ESOZOL Y ESOMEZOL). Por tal razón, no es suficientemente distintiva.

2. Contestación de la demanda.

La demanda se notificó debidamente a la **NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** como parte demandada y a la sociedad **NEVOX FARMA S.A.**, como tercero interesado.

2.1. Superintendencia de Industria y Comercio.

A través de apoderado elevó como argumentos de defensa los siguientes:

Informó que la entidad había hecho un examen de registrabilidad observando detenidamente la distintividad con la que debe contar el signo y atendiendo en dicho estudio los derechos de terceros.

Indicó que frente al aspecto conceptual, ortográfico y visual conviene mencionar que las marcas enfrentadas no evocan ningún significado por lo cual las consideró como de fantasía.

Agregó que frente a la expresión **ESOZOL** consideraba que estaba compuesta por el prefijo ESO que le otorga suficiente distintividad frente a las marcas opositoras, pues la ubicación de este prefijo dentro de su estructura gramatical le da relevancia en su sonoridad.

Explicó que las marcas opositoras, examinadas en conjunto, son más extensas y al compararlas con el signo solicitado solo comparten la sílaba ZOL.

2.2. Nevox Farma S.A.

A través de apoderado esgrimió como argumentos de defensa los siguientes:

Señaló que una marca puede compartir un mismo prefijo o sufijo de otra ya registrada, siempre y cuando contenga elementos que la distingan de las marcas previas.

Especificó que en el caso concreto la marca **ESOZOL** es totalmente novedosa y evocativa, no solamente por su componente nominal, sino también por el conceptual que le permite su existencia en el mercado sin causar ningún tipo de confusión en el consumidor.

Indicó también que respecto del elemento fonético, las marcas enfrentadas no suenan igual, pues tienen sonidos diferentes.

3. Alegatos de conclusión y posición del Ministerio Público.

Dentro del término previsto en el artículo 210 del C.C.A., fueron allegados al proceso los siguientes alegatos:

Parte actora: Reiteró, en lo esencial, los cargos de nulidad que expuso en la demanda.

Parte demandada: Reiteró, los mismos argumentos de defensa esgrimidos al momento de contestar la demanda.

Tercera Interesada: Reiteró que no existía similitud fonética, ortográfica e ideológica entre las marcas enfrentadas.

Ministerio Público: Guardó silencio.

4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 58-IP-2013 de 5 de junio de 2013, 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: El Juez Consultante debe analizar si el signo ESOZOL (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: La similitud fonética se da 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 tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga 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 aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SÉPTIMO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común o partículas genéricas relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; 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.

II. CONSIDERACIONES

1. El acto acusado.

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca **ESOZOL** a favor de la sociedad **NEVOX FARMA S.A.**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Objeto de la controversia y normativa aplicable.

La demandante, invocando su calidad de titular de las marcas **OMEZOL LYO, ESOMEZOL Y OMEZOLINA**, se opuso a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con las suyas, previamente registradas para distinguir productos de la Clase 5ª y que, por ende, carece de distintividad y está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable a éste:

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
 - b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- [...]”*

“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;

[...]”

3. Análisis de fondo.

3.1. La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, 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.

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 servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

3.2. 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 Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 173-IP-2011, dictada en este proceso:

“A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).”

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial:

“La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da 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 tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o 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 de otra.”

Sobre la comparación entre signos denominativos, expresó el Tribunal:

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

- 1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.*

- 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a*

favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”

3.3. En la interpretación prejudicial se advierte por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, en consideración a que está involucrada la salud de éstos. Sobre el particular precisó el Tribunal que en oportunidad anterior se manifestó sobre el tema y dijo que, tratándose de 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 aun 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”¹.*

3.4. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

ESOL

¹ Proceso 30-IP-2000. Marca: Amoxifarma. Publicado en la Gaceta Oficial N° 578, de 27 de junio de 2000

(Marca cuestionada)

OMEZOL LYO

ESOMEZOL

OMEZOLINA

(Marcas registradas a nombre de la demandante)

3.5. Comparación entre las marcas. De acuerdo con lo señalado en la interpretación prejudicial proferida en este juicio, en la comparación de signos distintivos es preciso tener en cuenta como primera regla que: *“La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica”*.

Esta regla general, tiene una excepción tratándose de marcas farmacéuticas que estén conformadas por elementos o palabras genéricas o de uso común, los cuales deben excluirse en el análisis de confundibilidad en el que se coteje una marca de esa naturaleza. En ese sentido, en la interpretación prejudicial 90-IP-2010 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó lo siguiente:

“Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.”

Igualmente, en la interpretación prejudicial correspondiente a este proceso, la citada Corporación señaló que: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”.

En el presente caso, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio, se observa que la partícula ZOL es de uso común en las marcas de productos farmacéuticos. En este registro aparecen marcas en cuya denominación se incluye, de manera individual, la partícula ZOL, que consideradas en esa forma pueden constituir elementos usuales en la conformación de las marcas de ese tipo de productos².

² Entre otras MAHZOL, BAKTRIZOL, VZOL, METROXAZOL, ZOLONE, CANARZOL, TOPAZOL, PRECIZOL, GASTRAZOLE, TRIMEBIZOL, CLINAZOL, ERGONAZOL.

Por lo tanto la partícula ZOL debe ser excluida de la comparación marcaria.

3.6 .Siguiendo los parámetros antes enunciados se procede al cotejo de las marcas 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:

E	S	O	Z	O	L
1	2	3	4	5	6

Marca cuestionada

E	S	O	M	E	Z	O	L
1	2	3	4	5	6	7	8

O	M	E	Z	O	L		L	Y	O
1	2	3	4	5	6		7	8	9

O	M	E	Z	O	L	I	N	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Marcas registradas a nombre de la demandante

La *impresión de conjunto* de los signos enfrentados, esto es,

como una *unidad marcara*, permite a la Sala concluir que solamente se encuentra similitud ortográfica entre los signos que contienen las expresiones ESO y ESOME, pero ésta no es sustancial.

En efecto, aunque en ambas marcas aparecen las letras E-S-O, esta coincidencia de fonemas no permite concluir que la similitud ortográfica sea significativa, si se tiene en cuenta la distinta conformación de cada uno de los signos. Por ejemplo, el número de letras: el demandado, está conformado por tres letras (DOS consonantes y UNA vocal, y el opositor, por cinco letras (TRES consonantes y DOS vocales).

Ahora bien, la existencia de similitudes ortográficas entre las expresiones ESO y ESOME, no implica la confundibilidad de los signos, pues esta es diluida fácilmente con la terminación en ME del signo opositor la cual le otorga a la marca cuestionada la suficiente fuerza distintiva. En su conjunto, como unidad marcara, es claro que la marca ESOZOL, no resulta confundible con la marca ESOMEZOL.

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco 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 manera diferente.

Lo anterior se puede apreciar a continuación:

**ESOL - ESOMEZOL - ESOL - ESOMEZOL - ESOL -
ESOMEZOL - ESOL - ESOMEZOL - ESOL - ESOMEZOL.**

La distinta terminación de cada expresión claramente supone que al pronunciarse se escuchan de forma diferente. La marca

opositora se pronuncia con un número mayor de golpes de voz y ello determina de manera evidente la falta de similitud con el signo cuestionado que solo se compone de dos sílabas.

Ahora bien, en el aspecto ideológico o conceptual no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que se trata de dos marcas constituidas por expresiones que además de contener una partícula evocativa (ZOL) contienen expresiones que no tienen significado propio en nuestro idioma.

3.7. El anterior examen efectuado con la rigurosidad propia de los casos que involucran marcas que identifican productos farmacéuticos permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas, no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario.

En este sentido, es claro que no se vulnera por los actos acusados lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

3.8. De otro lado, al revisar las resoluciones acusadas, es claro para la Sala también que la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció lo dispuesto en el artículo 150 de la citada norma comunitaria, pues efectuó el análisis de registrabilidad e hizo el examen de la oposición a la solicitud de registro marcario que dicha norma ordena, el cual, como quedó examinado, se ajusta a la legalidad.

4.- Conclusión

Se concluye que la marca **ESOL** cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación

gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configura la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con las marcas previamente registradas.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

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

FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad **LABORATORIOS BEST S.A.** para que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 57469 del 31 de diciembre de 2008, 10376 de 27 de febrero de 2009 y 12490 de 19 de marzo de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales concedió el registro de la marca **ESOZOL**, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad **NEVOX FARMA S.A.**

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

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

Consejero de Estado

Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero de Estado (E)