

MARCAS FARMACEUTICAS- Cotejo marcario / RIESGO DE CONFUSION – Concepto / CONFUSION – Tipos / COTEJO MARCARIO – Entre las marcas Erassin (nominativa) de Labinco S.A y Eroxim (nominativa), Eroxim (mixta) y Erosinn (nominativa) de la Francol S.A, registradas en la misma clase / PARTICULA ER – No se excluye del cotejo al considerarse que no es de uso común tratandose de medicamentos para la disfunción erectil

La Superintendencia de Industria y Comercio estimó que la partícula ER en las marcas enfrentadas es de uso común en los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por tal razón, la excluyó en el cotejo marcario realizado en el marco del análisis de registrabilidad de la marca ERASSIN, como una excepción a la regla general sobre la visión de conjunto de las marcas. La Sala abordará entonces esta cuestión para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto (...) La Sala no encuentra que la partícula ER sea de uso común en la clase 5, en particular tratándose de medicamentos para la disfunción eréctil, pues ciertamente por sí sola no ofrece al consumidor una idea, por ejemplo, acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, o su uso terapéutico. Por lo tanto, dicha partícula si se tendrá en cuenta en el análisis marcario que se efectuará en este asunto

NOTA DE RELATORIA: Se citan las Interpretaciones Prejudiciales 90–IP-2010, del 7 de septiembre de 2010; y 68–IP–2001 del 30 de enero de 2002 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 172

COTEJO MARCARIO – Entre marcas farmacéuticas / MARCAS ERASSIN Y EROXIN - Cotejo marcario / MARCAS ERASSIN Y EROXIM – Similitud fonética y ortográfica pero no conceptual / SIGNOS DE FANTASIA – Marcas Erassin y Eroxim

Se advierte, desde el punto de vista ortográfico, que la marca ERASSIN está conformada por siete (7) letras, en tanto que la marca EROXIM por seis (6); que en las dos expresiones se identifican tres (3) sílabas, en la primera E-RA-SSIN, y en la segunda, E-RO-XIM; y que las primera vocal que comparten tales expresiones (la E), está ubicada en la misma posición dentro de ellas, lo que también ocurre con la primera consonante que igualmente comparten (R). Estas notas claramente demuestran la existencia de similitudes en las marcas en conflicto desde el punto de vista de su estructura. En el campo fonético se encuentran así mismo importante similitudes, advirtiéndose que la pronunciación de cada palabra es muy parecida. En efecto, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellas se escuchan de una manera similar (...) Agregase a lo anterior que en cada uno de los vocablos la sílaba tónica se ubica en la tercera sílaba (SSIN y XIM), no existiendo una diferencia notable en la pronunciación de las letras SS y X como tampoco en las tetras N y M. Ahora bien, en el aspecto ideológico o conceptual, no es dable determinar ninguna similitud, como quiera que ambos signos son de aquellos considerados como caprichosos o de fantasía. En efecto, las marcas objeto de análisis no tienen definido un significado específico en lengua castellana, por tratarse de signos de fantasía, fruto de la invención o imaginación de sus autores y, por ende, no son evocativas

de una idea concreta ni de ningún producto en particular. Por lo mismo no se puede afirmar que una y otra correspondan al mismo concepto

MARCA ERASSIN Y EROS INN – Cotejo marcario / MARCAS ERASSIN Y EROS INN – Similitud fonética / SIGNOS DE FANTASIA – Marcas Erassin y Eros Inn

El análisis desde el punto de vista ortográfico determina, en primer lugar, que la marca ERASSIN está conformada por una sola palabra compuesta por siete (7) letras, en tanto que la marca EROS INN, por dos, la primera compuesta por cuatro letras (4), y la segunda por tres (3); que en la primera marca se identifican tres (3) sílabas (E-RA-SINN) y en la segunda, en la primera palabra, dos (2) (E-RA), y en la segunda expresión, una (1) (INN); que la vocal que comparte el signo solicitado con la primera expresión del signo registrado (la E) se encuentra en la misma posición, como también se observa en relación con las dos consonantes que comparten esas mismas expresiones (R y S). En este caso es cierto que las similitudes no son tan evidentes, en la medida en que, como se dijo, la marca de propiedad LAFRANCOL S.A. está compuesta por dos expresiones. No obstante lo anterior, fonéticamente sí encuentra la Sala similitudes entre las marcas cotejadas, pues aunque la marca EROS INN está compuesta por dos expresiones, su pronunciación se produce por parte del consumidor medio en tres golpes de voz (E-ROS-INN), siendo muy similar a la pronunciación de la expresión ERASSIN. En efecto, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellas se escuchan de una manera similar (...)A ello se suma también que en cada uno de los vocablos la sílaba tónica se ubica en la tercera sílaba. En el aspecto ideológico o conceptual, al igual que ocurre frente a la otra marca, tampoco es predicable similitud, en atención a la naturaleza de los signos, esto es, a ser signos de fantasía

MARCAS FARMACEUTICAS – Examen de registrabilidad más riguroso / RIESGO DE CONFUSION – Entre la marca Erassin y las marcas Eroxim y Eros Inn por similitud en su escritura y en su fonética / MARCA ERASSIN – Irregistrable / RIESGO DE CONFUSION Y ASOCIACION - Existencia entre las marcas Eroxim, Erassin y Eros Inn porque en el proceso de comercialización de los productos se utiliza el mismo canal de distribución

Se concluye que en efecto sí existen similitudes entre las marcas ERASSIN y EROXIM y entre la primera y la marca EROS INN, y que las mismas ciertamente resultan suficientes y significativas para generar un riesgo de confusión en el público consumidor. En efecto, el resultado del examen realizado es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, generan una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética que puede crear confusión en los consumidores de los productos en mención, emergiendo por lo tanto, sin dificultad alguna, que la marca solicitada no ofrece la distintividad necesaria frente a las otras para coexistir en el mercado de manera pacífica. A lo anterior se suma el hecho de que las mencionadas marcas corresponden a productos farmacéuticos que forman parte de la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por otra parte, que en el proceso de comercialización de tales productos se utiliza el mismo canal de distribución (farmacias y droguerías), todo lo cual contribuye a incrementar los riesgos de confundibilidad, directa o indirecta, y/o de asociación, puesto que el consumidor podrá creer equivocadamente que al adquirir un producto que está comprando otro, o que los dos productos tienen un origen empresarial común, o si diferencia esto último, podrá creer que entre los productores existe alguna relación o vinculación económica. En ese orden, dado el rigor con que se debe abordar el examen de marcas farmacéuticas, según lo tiene

señalado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a la luz de la cual se ha de tener 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 en la salud de las personas, para la Sala, el riesgo de confusión que se aprecia entre las marcas enfrentadas hace irregistrable la marca ERASSIN para productos de la Clase 5ª. En consecuencia, como la decisión de conceder el registro de la marca ERASSIN no se ajusta a los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y se encuentran fundados los cargos de la demanda, se declarará la nulidad de la resolución administrativa que le concedió a la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. el registro de dicha marca para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL a) / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL a)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: **MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E)**

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012)

Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00201-00

Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.- LAFRANCOL S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, interpuso la firma **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. - LAFRANCOL S.A** contra la Resolución núm. 938 de 26 de enero de 2006 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca **ERASSIN** (nominativa), a favor de la sociedad **LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. – LABINCO S.A.**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad relativa ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes

1.- Pretensiones.

1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 938 de 26 de enero de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el registro de la marca **ERASSIN** (nominativa), a favor de la sociedad **LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. – LABINCO S.A.**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, como consecuencia de la anterior declaración, la cancelación del certificado núm. 308642 asignado a la marca ERASSIN, así como de su inscripción en el registro de la propiedad industrial.
3. Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que se profiera en este asunto en la gaceta de la Propiedad Industrial

2.- Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1. El 11 de noviembre de 2004, la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. – LABINCO S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “**ERASSIN**” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud de registro que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 547 de 30 de noviembre de 2004.
2. El 26 de enero de 2006 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución núm. 938, mediante la cual concedió el registro de la marca **ERASSIN** en favor de la sociedad LABINCO S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

3.- Normas violadas y concepto de la violación

Estima la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 13 y 83 de la Constitución Política, 135 literales a) y b), y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 3º inciso 6º del Código Contencioso Administrativo.

Al explicar el concepto de la violación de tales normas precisó que las mismas fueron desconocidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto que el signo ERASSIN no cumple el requisito de la distintividad, indispensable para ser registrable como marca.

Estimó que la referida expresión no posee la suficiente fuerza distintiva que permita diferenciar los productos que identifica con otros, lo cual induce a error al público consumidor, pudiendo causar un daño letal a la salud humana, si se tiene en cuenta que mediante ella se pretende distinguir productos farmacéuticos.

Señaló que al concederse el registro de la marca ERASSIN existiendo en el mercado las marcas EROXIM y EROS INN, de propiedad de la firma demandante, se crea una clara confusión al público consumidor, más aun considerando que en las formulas médicas la letra es ilegible, poniéndose en riesgo la salud y la vida de las personas; a este respecto, recordó que tratándose de marcas farmacéuticas el estudio de registrabilidad debe ser más prolijo y riguroso, en tanto que están de por medio los mencionados derechos.

Destacó que la marca ERASSIN incurre en las causales de irregistrabilidad señaladas en los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en razón a las similitudes que tiene con las marcas antes señaladas, cuyas expresiones son casi idénticas y además distinguen los mismos productos, que se venden en los mismos establecimientos y son comprados por los mismos consumidores.

Apuntó, frente a la marca EROXIM que: i) se cambia la vocal "O" por la "A", "pero como es de conocimiento, ambas vocales tienen la misma intensidad fuerte, el mismo tono grave y la base de articulación es abierta", por lo tanto, ello no le imprime ninguna diferencia representativa, ii) el cambio de la consonante "X" por

las letras "S,S", tampoco le imprime ningún cambio, ya que su pronunciación es muy similar; y iii) en el cambio de la "M" por la "N", se debe tener en cuenta que "ambas consonantes son nasales, por lo tanto el velo del paladar, al separarse de la pared de la faringe, deja salida por las fosas nasales al aire espirado", es decir, "tienen una resonancia nasal característica".

Y, en relación con la marca EROS INN, indicó que: i) igualmente, se cambia la vocal "O" por la "A", pero "ambas vocales tienen la misma intensidad fuerte, el mismo tono grave y la base de articulación es abierta", por lo tanto, ello no le imprime ninguna diferencia representativa; y ii) se agregó la consonante "S" y se eliminó una de las "N", pero ello tampoco le agrega un cambio representativo.

Subrayó, en este mismo sentido, que las marcas antes referidas son casi iguales y por ende son confundibles desde todos los puntos de vista, esto es, visual, ortográfico y fonético, por lo cual no pueden coexistir en el mercado, ya que inducirían a error a los consumidores, quienes pudieran pensar que la marca EROSSIN es simplemente una evolución de la gama de productos EROXIN y EROS INN, lo que no es cierto.

Estimó, de otro lado, que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el derecho de igualdad, pues no tuvo en cuenta el derecho prioritario en cabeza de LAFRANCOL S.A., quien previamente a la solicitud de registro de la marca ERASINN, ya tenía registrada la marca EROXIM y ya había solicitado el registro de la marca EROS INN.

Consideró igualmente infringido el artículo 83 de la C.P., el cual consagra el postulado de la buena fe, que fue desconocido tanto por la sociedad LABINCO S.A., que solicitó el registro de la marca ERASSIN, conociendo de antemano de la existencia de los productos distinguidos con las marcas EROXIM y EROS INN, como por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedió el registro de aquella marca, pese a que en su base de datos se sabía que ya existía el registro de la marca EROXIM y que previamente se había solicitado por LAFRANCOL S.A. el registro de la marca EROS INN.

Finalmente, señaló que se vulnera con el acto demandado el artículo 3º del C.C.A., que consagra el principio de imparcialidad en las actuaciones administrativas y ordena a las autoridades darle igual tratamiento a los

administrados, pero respetando el orden en que ellos actúen, pues, desconoció que la sociedad LAFRANCOL S.A. fue primera en el tiempo y por ende primera en el derecho en la solicitud de sus registros marcarios.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1 La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones:

Señaló que la sociedad LABINCO S.A. solicitó el registro de la marca ERASSIN para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente, y que dentro del término legal en que era oportuno hacerlo no se presentó ninguna observación a dicha solicitud.

Afirmó que para que un signo sea registrable como marca debe ser perceptible, susceptible de representación gráfica, y ser además suficientemente distintivo, y que la regla general del cotejo conjuntual y no fraccionado aplicable a las marcas denominativas encuentra su excepción en las marcas farmacéuticas, puesto que muchas de ellas están formadas por un prefijo o sufijo que se refiere por ejemplo al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, los cuales guían al consumidor a identificar la naturaleza del producto comercializado, prefijos o sufijos que son de uso común y que, por lo tanto, deben excluirse del examen respectivo, que deberá hacerse frente a la otra parte de la palabra; en ese orden -estimó- en el análisis entre las expresiones objeto de debate debe considerar los elementos correspondientes a marcas débiles.

Indicó que al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto, desde el punto de vista de las reglas aplicables para las marcas farmacéuticas, es decir, operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta el prefijo ER, el cual es de uso común, se concluye que la marca solicitada está estructurada por 7 letras, que se diferencia en la terminación ASSIN, que su estructura visualmente es diferente, y que aunque el prefijo pueda ser el mismo, las letras de las palabras y la desinencia no son semejantes.

Estimó, de otro lado, al referirse al riesgo de confusión, que la conexidad entre los productos no puede fundamentarse en la finalidad de restablecer el estado de

salud de forma genérica, debiéndose entender, por el contrario, que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, pues, si se entendiera de otra forma, absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí.

Agregó que el grado de conexidad tiene como consecuencia una confusión en el consumidor medio, pero que en este caso el criterio que se debe aplicar es el de un consumidor especializado, quien será un profesional del área de la salud que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita; es decir, el consumidor que toma la decisión de qué se va a consumir en este caso es el médico, quien no va incurrir en la confusión de efectuar la asociación de un origen empresarial, en tanto el mercado objetivo al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión, contrario a lo que afirma la parte actora, es reducido y especializado.

Destacó que los productos que identifican estas marcas no son de masiva distribución, por lo que el consumidor medio no tendría acceso directo a él sino a través de un expendedor especializado.

Concluyó que el acto acusado se ajusta a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante.

II.2 La sociedad **LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. – LABINCO S.A.**, tercero con interés directo en el proceso, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, con apoyo en las siguientes razones:

Apuntó que en efecto solicitó el 11 de noviembre de 2004 ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ERASSIN para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª internacional, solicitud frente a la cual no se presentó ninguna demanda de oposición, siendo concedido dicho registro mediante la resolución núm. 938 del 26 de enero de 2006.

Señaló que por lo anterior solicitó, tramitó y obtuvo el registro sanitario INVIMA 200SM- 0004241 ante la autoridad competente, en orden a comercializar el producto ERASSIN.

Destacó que desde el día 30 de julio de 2005 la sociedad LABINCO S.A. lanzó al mercado el producto ERASSIN con multimillonarias inversiones para su posicionamiento en el mercado farmacéutico.

Subrayó que el INVIMA al igual que la Superintendencia de Industria y Comercio se pudieron oponer a la concesión del Registro Sanitario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 literal B del Decreto 677 de 26 de 1995, en caso de considerar que las marcas pudieran generar confusión entre dos medicamentos, no obstante lo cual ello no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte de esta entidad.

Estimó que los argumentos de la demandante debieron proponerse ante la Administración por vía de la oposición a la solicitud de registro y no ante el Consejo de Estado.

Precisó que, en todo caso, las marcas objeto de debate no son confundibles, por lo siguiente: i) de acuerdo con el cotejo presentado entre las marcas ERASSIN y EROXIM no existe la más mínima posibilidad de error, pues las dos expresiones se componen de letras que en su conjunto no permiten ninguna asociación mental que induzca a error o a confusión; ii) desde el punto de vista gráfico se nota a simple vista que las marcas contienen grafismos muy diferentes, en tanto que de las siete (7) y seis (6) letras que componen cada una de las expresiones solo coinciden tres (3) que no juegan un papel significativo en ellas; iii) desde el punto de vista fonético las dos marcas se componen de tres sílabas en donde fonéticamente solo una coincide entre ellas; iv) en relación con las marcas ERASSIN y EROS INN, desde el punto de vista gráfico, se tiene que la de LABINCO S.A. se encuentra compuesta por una expresión de 7 letras sin ningún tipo de fraccionamiento, mientras que la marca de propiedad LAFRANCOL S.A. se compone de dos unidades totalmente separadas entre sí; vi) estas marcas, ERASSIN y EROS INN, tienen elementos tan disímiles que permiten una fácil diferenciación, conteniendo la primera además doble S (SS), al paso que la segunda, contiene doble N (NN) en su segunda expresión; vii) desde el punto de vista fonético también hay diferencias: la primera se pronuncia en tres golpes de voz, en una sola expresión, E-RA-SSIN, mientras que la otra marca se pronuncia en dos fases, la primera acentuando al Dios griego EROS, y la segunda, un anglicismo que evoca que está IN o, en otros términos, que está de moda.

Puntualizó que en el aspecto ideológico son claras también las diferencias, en razón a que la marca de propiedad de la Sociedad Laboratorios Lafrancol S.A. identifica el Dios griego EROS, sin que nadie la identifique con una que corresponda a un medicamento y menos aún precedido con la expresión INN o que esté de moda; además, la legislación en materia de medicamentos prohíbe tal expresión para un medicamento, según lo establecido en el artículo 78 del Decreto 677 de 1998.

Afirmó, de otra parte, que solo está en el mercado la marca EROXIM con registro sanitario INVIMA M-014175, debido a que la expresión EROS INN como tal no puede ser constituida como marca de un medicamento por expresa disposición legal, pues “no estaría dentro de la seriedad y respeto de un galeno formular un medicamento con esta marca y menos para el tratamiento de disfunción eréctil de un paciente”; y que estos dos medicamentos son medicamentos de venta bajo fórmula médica y no son de venta libre.

Destacó que existen innumerables marcas con prefijos y sufijos que se comparten, sin que ello implique confusión.

Formuló, de otro lado, la excepción de “ineptitud de la demanda”, ya que, a su juicio, la acción impetrada no corresponde a una acción de nulidad por no existir un interés comunitario ni general sobre la concesión de la marca, existiendo, por el contrario, un interés particular de la sociedad demandante, quien entonces debió interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término de caducidad de que trata el artículo 136 del C.C.A.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La parte demandada en su escrito de alegaciones reiteró los argumentos consignados en la contestación de la demanda (fls. 219 a 224).

La parte actora y el señor Agente del Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 90-IP-2010 de fecha 7 de septiembre de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

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

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

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

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo **ERASSIN** con los denominativos **EROXIM** y **EROS INN**, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo **ERASSIN** con los signos mixtos

EROXIM, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO:

El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

El Juez Consultante deberá determinar si la partícula **ER** es de uso común en la clase 5, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor.

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.

SEXTO:

El juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro

marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria sobre la materia.

Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en el cuadro anteriormente presentado.

SÉPTIMO:

El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

V.- DECISIÓN

No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto *sub examine*, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- La excepción de ineptitud de la demanda

Como quedó expuesto, la sociedad Laboratorio Internacional de Colombia S.A. – LABINCO S.A., tercero con interés directo en el proceso, propuso la excepción de ineptitud de la demanda, al estimar que la acción impetrada no corresponde a una

acción de nulidad por no existir un interés comunitario ni general sobre la concesión de la marca, existiendo, por el contrario, un interés particular de la sociedad demandante, quien entonces debió interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término de caducidad de que trata el artículo 136 del C.C.A.

La Sala desestima la citada excepción, teniendo en consideración las razones expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, de acuerdo con las cuales la acción que se promueve contra un acto administrativo referido a un registro marcario es una acción especial, frente a la cual no es aplicable la normativa interna en materia de caducidad. En efecto, en la citada interpretación prejudicial se dijo al respecto que:

“[U]no de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompaña con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.

La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria.

Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en el cuadro anteriormente presentado.

Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se

pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa. Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria.

Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos:

1. El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna.
- 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable.**
3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina.
4. De conformidad con lo dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.” (resalta la Sala)

En este asunto la acción que se promovió es la acción de nulidad relativa de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual puede promoverse, según dicha disposición, dentro del término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de concesión del registro impugnado, término éste que se respetó a cabalidad en la presente actuación, si se tiene en cuenta que el acto demandado se expidió el 26 de enero de 2006 y la demanda respectiva se formuló el día 13 de julio de ese mismo año.

2.- El asunto de fondo objeto de debate

La resolución acusada, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca **ERASSIN** (nominativa), a favor de la firma LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. – LABINCO S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En esta actuación judicial, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. – LAFRANCOL S.A., invocando su condición de titular de las marcas “**EROXIM**” (nominativa), “**EROXIM**” (mixta) y “**EROS INN**” (nominativa) se opuso al citado registro marcario, por considerar que la marca concedida en el acto demandado es similarmente confundible con las suyas, previamente registradas para distinguir productos de la misma clase y, que por ende, estaba incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en las disposiciones que invocó 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 o no las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, revisadas oficiosamente por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, y cuyo texto es del siguiente tenor:

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;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

[...]

“**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

[...]"

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectare indebidamente un derecho de terceros, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]"

“Artículo 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.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.”

[...]"

La normativa comunitaria citada es clara al señalar: i) que para que un signo sea registrable como marca debe ser susceptible de representación gráfica¹ y debe ser distintivo²; ii) que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja

¹ La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

² La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

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.

Así las cosas y en orden a determinar si existen riesgos de confusión o asociación entre la marca “**ERASSIN**” (nominativa) y las marcas opositoras “**EROXIM**” (nominativa), “**EROXIM**” (mixta) y “**EROS INN**” (nominativa), todas registradas para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala procederá a realizar el cotejo de rigor, siguiendo para ello las reglas que ha elaborado la jurisprudencia del Tribunal Andino y que se reiteran en la interpretación prejudicial rendida en este proceso.

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 determinar la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario verificar 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, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino, reiteradas en la interpretación prejudicial 90-IP-2010 emitida en este proceso:

“- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.”

Para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud:

“La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo,

se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.”

Siguiendo así mismo los lineamientos consignados en la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la comparación de marcas denominativas, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:

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

- Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.”

De otra parte, de acuerdo con la interpretación prejudicial antes referida, debe precisarse que al examinarse un signo compuesto, como lo es uno de los enfrentados en este proceso, se debe analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

Las marcas enfrentadas en este asunto son las siguientes:

ERASSIN (NOMINATIVA)
Marca concedida a través del acto demandado

EROXIM (NOMINATIVA)
Certificado núm. 225789



Certificado núm. 264779



Certificado núm. 279690

(MARCAS MIXTAS)

EROS INN (NOMINATIVA)

Certificado 315362³

Marcas opositoras propiedad de LAFRANCOL S.A

Los signos en conflicto amparan productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, distinguen productos farmacéuticos.

Frente al examen de tales signos, como se ha reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Andino y de esta Corporación, debe aplicarse un criterio más estricto y riguroso, como quiera que lo que se pretende proteger al evitar la confusión marcaria es la salud de los consumidores, que pudiera verse afectada si se presentan confusiones en las marcas que designan los medicamentos.

En tal sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha expresado de la siguiente manera:

“Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un

³ De acuerdo con la información que obra en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, www.sic.go.co, la solicitud de registro de esta marca se presentó el 17 de mayo de 2001, siendo negada mediante resolución núm. 42055 del 18 de diciembre de 2001. Posteriormente, el 29 de noviembre de 2005, la sociedad LAFRANCOL S.A. formuló petición de revocatoria directa de ese acto, la cual fue resuelta mediante la resolución núm. 7563 del 29 de marzo de 2005, en el sentido de revocar el citado acto y conceder la marca EROS INN.

producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.

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

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

Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

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

Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).

El anterior pronunciamiento es citado en la interpretación prejudicial que se emitió en este proceso y, conforme a lo indicado en ella, *"su razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser*

especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos". Por ello, se agrega, "el criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente."

De acuerdo con los antecedentes consignados en esta providencia, la Superintendencia de Industria y Comercio estimó que la partícula **ER** en las marcas enfrentadas es de uso común en los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por tal razón, la excluyó en el cotejo marcario realizado en el marco del análisis de registrabilidad de la marca ERASSIN, como una excepción a la regla general sobre la visión de conjunto de las marcas.

La Sala abordará entonces esta cuestión para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto. En la interpretación prejudicial 90-IP-2010 se consignó sobre el punto 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."

La Sala no encuentra que la partícula **ER** sea de uso común en la clase 5, en particular tratándose de medicamentos para la disfunción eréctil, pues ciertamente por sí sola no ofrece al consumidor una idea, por ejemplo, acerca de las

propiedades del producto, sus principios activos, o su uso terapéutico. Por lo tanto, dicha partícula si se tendrá en cuenta en el análisis marcario que se efectuará en este asunto.

De otro lado, en aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, se impone señalar que a juicio de la Sala, en el caso bajo examen en las marcas mixtas el elemento denominativo es el predominante, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. En ese orden de ideas, el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto frente a estas marcas.

Se realiza entonces el cotejo de las marcas siguiendo las reglas señaladas para el efecto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso:

1º) MARCAS ERASSIN y EROXIM

E	R	A	S	S	I	N
1	2	3	4	5	6	7

Marca solicitada

E	R	O	X	I	M
1	2	3	4	5	6

Marcas registradas (nominativa y mixtas)

Poniendo en paralelo las vocales y las consonantes empleadas en ambas marcas se observa lo siguiente:

E	A	I
1	3	6

Vocales en la marca solicitada

E	O	I
1	3	5

Vocales en las marcas registradas

R	S	S	N
2	4	5	7

Consonantes en la marca solicitada

R	X	M
2	4	6

Consonantes en las marcas registradas

Se advierte, desde el **punto de vista ortográfico**, que la marca ERASSIN está conformada por siete (7) letras, en tanto que la marca EROXIM por seis (6); que en las dos expresiones se identifican tres (3) sílabas, en la primera E-RA-SSIN, y en la segunda, E-RO-XIM; y que las primera vocal que comparten tales expresiones (la E), está ubicada en la misma posición dentro de ellas, lo que también ocurre con la primera consonante que igualmente comparten (R). Estas notas claramente demuestran la existencia de similitudes en las marcas en conflicto desde el punto de vista de su estructura.

En el campo **fonético** se encuentran así mismo importante similitudes, advirtiéndose que la pronunciación de cada palabra es muy parecida. En efecto, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellas se escuchan de una manera similar, tal como se puede apreciar a continuación:

ERASSIN-EROXIM- ERASSIN-EROXIM-ERASSIN-EROXIM
ERASSIN-EROXIM- ERASSIN-EROXIM-ERASSIN-EROXIM
ERASSIN-EROXIM- ERASSIN-EROXIM-ERASSIN-EROXIM

Agregase a lo anterior que en cada uno de los vocablos la sílaba tónica se ubica en la tercera sílaba (SSIN y XIM), no existiendo una diferencia notable en la pronunciación de las letras SS y X como tampoco en las tetras N y M.

Ahora bien, en el aspecto **ideológico o conceptual**, no es dable determinar ninguna similitud, como quiera que ambos signos son de aquellos considerados como caprichosos o de fantasía. En efecto, las marcas objeto de análisis no tienen definido un significado específico en lengua castellana, por tratarse de signos de fantasía, fruto de la invención o imaginación de sus autores y, por ende, no son evocativas de una idea concreta ni de ningún producto en particular. Por lo mismo no se puede afirmar que una y otra correspondan al mismo concepto.

2º) MARCAS ERASSIN y EROS INN

E	R	A	S	S	I	N
1	2	3	4	5	6	7

Marca solicitada

E	R	O	S		I	N	N
1	2	3	4		1	2	3

Marca registrada (nominativa)

Igualmente, al poner en paralelo las vocales y las consonantes empleadas en ambas marcas se observa lo siguiente:

E	A	I
1	3	6

Vocales en la marca solicitada

E	O		I
1	3		1

Vocales en la marca registrada

R	S	S	N
2	4	5	7

Consonantes en la marca solicitada

R	S		N	N
2	4		2	3

Consonantes en las marcas registradas

El análisis desde el **punto de vista ortográfico** determina, en primer lugar, que la marca ERASSIN está conformada por una sola palabra compuesta por siete (7) letras, en tanto que la marca EROS INN, por dos, la primera compuesta por cuatro letras (4), y la segunda por tres (3); que en la primera marca se identifican tres (3) sílabas (E-RA-SINN) y en la segunda, en la primera palabra, dos (2) (E-RA), y en la segunda expresión, una (1) (INN); que la vocal que comparte el signo solicitado con la primera expresión del signo registrado (la E) se encuentra en la misma posición, como también se observa en relación con las dos consonantes que comparten esas mismas expresiones (R y S).

En este caso es cierto que las similitudes no son tan evidentes, en la medida en que, como se dijo, la marca de propiedad LAFRANCOL S.A. está compuesta por dos expresiones. No obstante lo anterior, **fonéticamente** sí encuentra la Sala similitudes entre las marcas cotejadas, pues aunque la marca EROS INN está compuesta por dos expresiones, su pronunciación se produce por parte del consumidor medio en tres golpes de voz (E-ROS-INN), siendo muy similar a la pronunciación de la expresión ERASSIN. En efecto, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellas se escuchan de una manera similar, tal como se puede apreciar a continuación:

ERASSIN-EROS INN- ERASSIN-EROS INN-ERASSIN-EROS INN
ERASSIN-EROS INN- ERASSIN-EROS INN-ERASSIN-EROS INN
ERASSIN-EROS INN- ERASSIN-EROS INN-ERASSIN-EROS INN

A ello se suma también que en cada uno de los vocablos la sílaba tónica se ubica en la tercera sílaba.

En el aspecto ideológico o conceptual, al igual que ocurre frente a la otra marca, tampoco es predicable similitud, en atención a la naturaleza de los signos, esto es, a ser signos de fantasía.

Pues bien. A partir del examen previo, se concluye que en efecto sí existen similitudes entre las marcas ERASSIN y EROXIM y entre la primera y la marca EROS INN, y que las mismas ciertamente resultan suficientes y significativas para generar un riesgo de confusión en el público consumidor. En efecto, el resultado del examen realizado es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, generan una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética que puede crear confusión en los consumidores de los productos en mención, emergiendo por lo tanto, sin dificultad alguna, que la marca solicitada no ofrece la distintividad necesaria frente a las otras para coexistir en el mercado de manera pacífica.

A lo anterior se suma el hecho de que las mencionadas marcas corresponden a productos farmacéuticos que forman parte de la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por otra parte, que en el proceso de comercialización de tales productos se utiliza el mismo canal de distribución (farmacias y droguerías),

todo lo cual contribuye a incrementar los riesgos de confundibilidad, directa o indirecta, y/o de asociación, puesto que el consumidor podrá creer equivocadamente que al adquirir un producto que está comprando otro, o que los dos productos tienen un origen empresarial común, o si diferencia esto último, podrá creer que entre los productores existe alguna relación o vinculación económica.

En ese orden, dado el rigor con que se debe abordar el examen de marcas farmacéuticas, según lo tiene señalado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a la luz de la cual se ha de tener 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 en la salud de las personas, para la Sala, el riesgo de confusión que se aprecia entre las marcas enfrentadas hace irregistrable la marca ERASSIN para productos de la Clase 5ª.

En consecuencia, como la decisión de conceder el registro de la marca ERASSIN no se ajusta a los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y se encuentran fundados los cargos de la demanda, se declarará la nulidad de la resolución administrativa que le concedió a la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. el registro de dicha marca para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

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: **DECLÁRASE** no probada la excepción de ineptitud de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: **DECLÁRASE LA NULIDAD** de la Resolución núm. 938 de 26 de enero de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual mediante la cual concedió el registro de la marca **ERASSIN** (nominativa), a favor de la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. – LABINCO S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio que se proceda a cancelar el registro de la marca ERASSIN (Nominativa) concedido a nombre de la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. – LABINCO S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO: **PUBLÍQUESE** este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 23 de febrero de 2012.

MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ **MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO**
Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO