

CLASES DE CONFUSION MARCARIA-Directa o indirecta%CONFUSION DIRECTA-Concepto%CONFUSION INDIRECTA-Concepto

Frente a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión Comunitaria, el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial 198-IP-2005 señaló que “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios. La segunda, 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”.

COTEJO ORTOGRAFICO-Inexistencia de similitud entre los signos VIGRADINA, VIGRAFIL y VIAGRA%VIAGRA-Inexistencia de similitud ortográfica con los signos VIGRADINA y VIGRAFIL: no coincidencia de vocales, consonantes ni raíces%CONSUMIDOR MEDIO-Inexistencia de riesgo de confusión directa entre los signos VIGRADINA, VIGRAFIL y VIAGRA

Entre las marcas “VIGRADINA” – “VIGRAFIL” – “VIAGRA”, se observa: VIGRADINA: está conformada por cuatro vocales, cinco consonantes, ocho letras y cuatro sílabas. VIGRAFIL: por tres vocales, cinco consonantes, ocho letras y tres sílabas. VIAGRA: por tres vocales, tres consonantes, seis letras y dos sílabas. Así las cosas, se observa que entre las marcas “VIGRADINA” y “VIGRAFIL”, hay una mayor similitud que entre “VIGRADINA” y “VIAGRA”, pues a pesar que el número de vocales difiere entre las dos primeras (4 contra 3) coinciden en el orden sus tres primeras I – A – I, mientras que frente a “VIAGRA”, solo coinciden las dos primeras. Referente a las consonantes, la marca “VIGRADINA” se asemeja a “VIGRAFIL” solo en las tres primeras V – G – R, en igual forma con respecto a “VIAGRA”. En lo tocante a las “raíces”, puede afirmarse que únicamente coinciden las marcas “VIGRADINA” y “VIGRAFIL” en VIGRA, mientras que entre “VIGRADINA” y “VIAGRA” difieren ostensiblemente VIGRA – VIA; y en cuanto a sus desinencias son bien diferentes: DINA en VIGRADINA, FIL en VIGRAFIL y GRA en VIAGRA. Ahora bien, al ubicarnos en el lugar del consumidor medio, el impacto o la visión de conjunto de las marcas no reflejan frente al anterior análisis, que sus semejanzas sean suficientes para afirmar que exista riesgo de confusión directa, veamos: VIGRADINA – VIGRAFIL – VIGRADINA – VIGRAFIL / VIGRADINA – VIAGRA – VIGRADINA – VIAGRA. Las terminaciones de las palabras marcan una gran diferencia, que hacen que sus similitudes sean irrelevantes frente al riesgo de confusión directa, pues el consumidor no tendría por qué tomar un producto con la marca “VIGRADINA” cuando lo que requiere es el producto con la marca “VIGRAFIL” o “VIAGRA”.

COTEJO FONETICO-Inexistencia de similitud entre los signos VIGRADINA, VIGRAFIL y VIAGRA ante acento prosódico en diferentes sílabas

En el plano fonético el Tribunal de Justicia Andino, señala entre otros factores: la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones para determinar la existencia o no del riesgo de confusión. Al respecto, la Sala observa que entre las marcas “VIGRADINA” – “VIGRAFIL” – “VIAGRA”, el acento prosódico de cada una de ellas está ubicado en diferentes sílabas: -En la palabra VIGRADINA se encuentra ubicada en la tercera sílaba DI. -En la expresión VIGRAFIL, en la última sílaba FIL. -En VIAGRA en la primera sílaba A. De manera

que no existen semejanzas desde el punto de vista fonético, circunstancia que hace que el riesgo de confusión directa sea insignificante, pues el sonido y pronunciación de cada una de ellas difiere ostensiblemente.

COTEJO CONCEPTUAL O IDEOLOGICO-Los signos VIGRADINA, VIGRAFIL y VIAGRA no evocan ni un producto ni sus características al ser de fantasía

Referente a la similitud conceptual o ideológica, el Tribunal de Justicia Andino ha sostenido que para que se presente debe configurarse entre signos que evoca una idea idéntica o semejante (folio 234), cuestión que no se da entre las marcas cotejadas, ya que las mismas no evocan en la mente del consumidor el producto ni sus características, pues esta clase de marcas son las denominadas por la doctrina “de fantasía”, es decir, no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto de los productos de la clase 5ª.

RIESGO DE CONFUSION INDIRECTA-Inexistencia de riesgo de asociación por origen empresarial: signos VIGRADINA, VIGRAFIL y VIAGRA%DESVIO DE CLIENTELA-Inexistencia por falta de similitud entre VIGRADINA y VIAGRA%RIESGO DE ASOCIACION-Signos VIGRADINA y VIAGRA

En relación con el riesgo de confusión indirecta que predica el Tribunal de Justicia Andino en su interpretación prejudicial, al no existir un vínculo de identidad o semejanza significativa, tal como se adujo antes, y a pesar que la marca prioritaria “VIGRAFIL” y la marca en conflicto “VIGRADINA”, contienen una partícula idéntica VIGRA, la Sala no considera relevante este aspecto para que la lleve a concluir que exista el riesgo de asociación y, por ende, exista confusión para el consumidor en lo tocante al origen empresarial, pues son más fuertes las diferencias que las semejanzas de sus palabras estructurales, en especial lo relativo a las distintas ubicaciones de sus sílabas tónicas y de sus diferentes desinencias. Ahora bien, respecto a “VIGRADINA” frente a “VIAGRA”, el argumento anterior es de mucha más envergadura, ya que son más abundantes sus diferencias que sus semejanzas, pues sus elementos estructurales no conducen al consumidor a la confusión del origen profesional y menos aún a que exista el riesgo de asociación. No puede afirmarse como ciertos los argumentos esgrimidos por la sociedad demandante, en virtud de que al no existir confusión sobre el origen empresarial, por no haber una significativa similitud entre las marcas “VIGRADINA” y “VIAGRA”, tampoco tiene cabida afirmar que con el registro de la marca demandada se aprovechara de la notoriedad de la marca “VIAGRA” para desviar ilícitamente su clientela.

ESPECIALIDAD DEL CONSUMIDOR-Consumidor medio de productos para disfunción eréctil: inexistencia de confusión entre VIAGRA Y VIGRADINA

Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la Actora, es “la especialidad del consumidor”, en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, que específicamente ambas marcas amparan. En efecto, el consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, es una persona especializada que bien por fórmula médica ora por compra directa en droguería o por vía telefónica adquiere este producto, teniendo en cuenta la marca fabricante que le ofrezca la calidad, seguridad y mejor precio del mismo, siendo improbable que éste consumidor se equivoque en su adquisición, creyendo que se trata del producto con marca “VIAGRA” y no “VIGRADINA”, o viceversa, máxime si se tiene presente que el consumidor

especializado es un asiduo comprador, el cual selecciona y opta desde un principio, por determinada marca de dicho producto, que repetimos, le ofrezca la efectividad, la calidad y garantía necesaria para su bienestar. NOTA DE RELATORIA. Se cita sentencia del 27/07/06 C.P. Camilo Arciniegas sobre registro de marcas semejantes (Siena y Senna) cuando tienen consumidor especializado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil ocho (2008)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00411-01

Actora: PFIZER PRODUCTS INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **PFIZER PRODUCTS INC S.A.**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 25665 de 14 de agosto de 2002, **“Por la cuál se concede un registro”**, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

I.1. El 5 de febrero de 2002 la sociedad **BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A.** solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa **“VIGRADINA”** para distinguir los

productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza que se tramitó bajo el expediente radicado con el número 02 8855.

I.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 514 del 22 de marzo de 2002.

I.3. Contra la mencionada solicitud **BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A.** ni otro tercero presentaron demanda de oposición.

I.4. Mediante Resolución 25665 del 14 de agosto de 2002 la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca nominativa “**VIGRADINA**” por el término de 10 años.

I.5. Según la sociedad demandante **PFIZER PRODUCTS INC.**, ha sido titular en Colombia de las siguientes marcas registradas: “**VIAGRA**”, registro número 189.202, vigencia desde el “11 de septiembre de 1996 hasta el 11 de septiembre del año 2006”, la marca “**VIAGRA**” es notoriamente conocida; “**VIGRAFIL**”, registro número 199.566, vigencia “desde el 23 de julio de 1997 hasta el 23 de julio de 2007”, y “**AVIGRA**”, registro número 216.751, vigencia “desde el 28 de diciembre de 1998 hasta el 28 de diciembre del año 2008”, todas ellas para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (folio 51).

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

1º: Que se violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por falta de su aplicación al conceder el registro de la marca

“**VIGRADINA**” para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, ya que la sociedad demandante **PFIZER PRODUCTS INC.** Es titular en Colombia de la marca prioritaria “**VIAGRA**”, la cual cotejada con la marca de la demandada, puede inducir al público a error debido a sus semejanzas.

Anota que el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto obedece a que: i) Amparan los mismos productos

de la clase 5ª, en particular el producto farmacéutico “sildenafil”, que “su representada introdujo al mercado para el tratamiento de la disfunción eréctil” (folio 53). ii) Sostiene que la marca “VIGRADINA” reproduce parcialmente la marca “VIAGRA”, “pues cinco de las seis letras que la constituyen se reproducen en un idéntico orden de disposición (VI-GRA); además la única letra que se suprime, la letra A intermedia, por su posicionamiento es casi imperceptible... (**VIGRA – VIAGRA**)” (folio 53). Que por tal razón, su aspecto ortográfico y fonético son confundibles y que el elemento “dina” carece de la fuerza distintiva necesaria. iii) Afirma que si bien las marcas cotejadas carecen de significado propio, el consumidor conceptualmente asocia la marca “**VIGRADINA**” con “**VIAGRA**”, pensando que la primera es una marca derivada de “**VIAGRA**” y que los productos que distinguen tienen un mismo origen empresarial, así como sus propiedades. iv) Que entre las marcas cotejadas existe riesgo de asociación, ya que el consumidor medio pensará que los productos tienen un mismo origen empresarial. v) Que la Administración no aplicó la norma, “al haber omitido considerar la existencia de las marcas prioritarias “**VIGRAFIL**” y “**AVIGRA**”, registradas a nombre de mi representada, para distinguir productos de la

clase 5”, las cuales se derivan de la marca “VIAGRA”(folios54 y 55), y que reproduce el elemento “VIGRA”, que evidentemente produce confusión y el riesgo de asociación.

2º: Que la Administración violó el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que la marca “**VIAGRA**” de propiedad de PFIZER PRODUCTS INC.”ha sido y es notoriamente conocida en Colombia, desde una fecha anterior a la de presentación de la solicitud de registro de la marca “**VIGRADINA**” (folio 55), pues constituye una imitación de la misma, toda vez que reproduce el “elemento caracterizante VIAGRA o VIGRA y la partícula que se añade DINA, le sugiere al consumidor que se trata de una variedad del producto que el conoce” (folio 55), produciendo los siguientes efectos:

i) El aprovechamiento injusto del prestigio que tiene la marca “**VIAGRA**” en el mercado. ii) La dilución de la fuerza distintiva y de su valor comercial de la marca de su representada.

3º: Que la Administración violó, por falta de aplicación, el artículo 137 de la Decisión 486, por lo siguiente:

La marca “**VIGRADINA**” al ser concedida, facultó a la sociedad demandada para explotar y distinguir “un compuesto para el tratamiento de la disfunción eréctil” (folio 56), producto que por primera vez se distinguió en el mercado con la marca “**VIAGRA**”, circunstancia que aunada a su comercialización y difusión en el mercado, la califica como notoriamente conocida.

Concluye que con estos indicios y el registro de la marca “**VIGRADINA**”, se pretende confundir al consumidor respecto al origen empresarial de los productos, para obtener ilícitamente la desviación de la clientela de su representada.

4º: Que la Administración violó el artículo 150 de la Decisión 486, En virtud de que no solicitó el informe de antecedentes fonéticos, ni obra constancia de que hubiese hecho en debida forma el examen de registrabilidad, lo cual ocasionó la concesión de la marca “**VIGRADINA**”.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

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

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La sociedad **BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A.**, mediante apoderado contestó la demanda indicando en síntesis lo siguiente:

Que las pretensiones de la demanda deben ser desestimadas al carecer de fundamento jurídico, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio agotó todas las etapas procesales del trámite marcario, cumpliendo en esta forma con las disposiciones legales vigentes, “por lo cual se presume que previamente se efectuó el análisis de rigor de registrabilidad... sin que el signo en cuestión hubiera sido objeto de observaciones o recursos” (folio 83).

Anota que el acto impugnado se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto por la Decisión 486, garantizando en esta forma el debido proceso y el derecho de defensa.

Expresa respecto del concepto de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pregonado por el demandante, que si bien es cierto hay letras comunes entre los dos signos “hay sustanciales diferencias que es lo que hace que la marca obtenga el carácter de novedad, la visibilidad y la suficiente distintividad” (folio 84).

Adujo en relación con lo dispuesto en el artículo 150 de la citada Decisión, que la demandante no hizo uso del derecho de oposición y que por tal hecho “era perfectamente registrable el signo” (folio 85).

Agrega que el funcionario competente hizo uso de su criterio discrecional en el cotejo marcario para determinar si existía riesgo de confusión entre ellas, pero que en ningún caso actuó arbitrariamente, toda vez que “existen conocidas reglas lógicas y científicas que deben ser tenidas en cuenta previamente” (folio 85), para lo cual se fundamenta y cita la Interpretación Prejudicial No. 1-IP-87.

Indica que la marca “**VIGRADINA**” es una expresión arbitraria que *“no manifiesta ninguna conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades ni funciones del producto que la distingue... En el presente caso no puede haber lugar a una comparación de marcas en el campo conceptual e ideológico (VIAGRA – VIGRADINA), carecen de significado propio en el idioma de los consumidores presuntamente interesados...”*.

II.2. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

II.2.1. Respecto a la legalidad del acto administrativo acusado, expuso que al expedir dicho Acto se ajustó plenamente al trámite previsto en materia marcaria.

II.2.2. Por otra parte, hace un análisis de los requisitos de registrabilidad que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, apoyándose en la Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia números 14-IP-98 y 15-IP-1997, que respectivamente tratan sobre la función esencial de la marca y acerca de los requisitos intrínsecos necesarios para que una marca pueda ser registrada: “Perceptibilidad”, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica”.

II.2.3. Referente al análisis de registrabilidad de la marca “**VIGRADINA**” desde el punto de vista de la distintividad, específicamente en lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia y del Consejo de Estado, señala que el examen sobre marcas farmacéuticas debe hacerse sobre las partículas diferentes a los prefijos o sufijos que contengan una palabra, ya que estos últimos por ser comunes no son apropiables, por consiguiente, el titular de una marca que contenga una partícula (prefijo o sufijo) de uso común, “no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario” (folio 98).

Concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio “*realizó un examen de registrabilidad concienzudo observando detenidamente la distintividad inherente con la que debe contar el signo y atendiendo además sus (sic) registrabilidad frente a derechos de terceros*” (folio 98).

II.2.4. Desde el punto de vista de la estructura de la palabra “**VIGRADINA**” (marca solicitada) “**VIAGRA**” (marca registrada), arguye que con fundamento en las reglas para el análisis de las marcas farmacéuticas, el prefijo VIGRA por ser de uso común no debe tenerse en cuenta, y que la marca cuestionada por tener una estructura de nueve letras, una extensión diferente de la palabra **VIAGRA**, una terminación que no coincide con la marca registrada, y una sílaba tónica ubicada en un lugar distinto, “descarta de plano la presunta violación de los artículos a) y h) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina” (folio 99).

II.2.5. En cuanto a la presunta falta de motivación del acto administrativo, en síntesis aduce que la Superintendencia de Industria y Comercio cumplió con todo el trámite administrativo establecido en las normas comunitarias, pues contiene “la marca concedida la clase de productos que ampara, la vigencia de la misma, el titular, su domicilio, lo referente a la entrega del título correspondiente” (folio 99), concluyendo que el acto administrativo se encuentra suficientemente motivado, que por lo tanto, no es nulo y no violenta norma de carácter superior.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

En la oportunidad procesal correspondiente solicitó requerir la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio 190).

IV-. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“1. Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de perceptibilidad se encuentra incluido en el requisito de distintividad.

“2. Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre el signo pendiente de registro como marca y la marca ya registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

“3. El examen de marcas que distingan productos farmacéuticos 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, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

Sin embargo en el caso de marcas que contienen partículas de uso común al hacer el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una 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.

“4. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en referencia a signos que constituyan su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, se extiende con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada. Sin embargo, la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio.

“5. En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos.

“6. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena y, cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

La conducta competitiva deberá ser practicada de manera honesta por quienes participan en el mercado, debiendo tomarse en cuenta, la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores ocurran en un mismo mercado” (folios 241 al 243).

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El acto acusado concedió el registro de la marca nominativa “**VIGRADINA**”, para distinguir productos amparados en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Sala advierte, que el actor no presentó demanda de oposición dentro del trámite de la solicitud de registro de la marca “**VIGRADINA**”, ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

La causales de irregistrabilidad alegadas son las consagradas en los artículos 136, literales a) y h); 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 136 literal a) dispone: *“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”.

Lo primero a dirimir es si se presenta o no confundibilidad de la marca cuestionada “**VIGRADINA**” con las marcas “**VIAGRA**”, “**VIGRAFIL**” y “**AVIGRA**” de la actora, registradas con anterioridad a la primera de las mencionadas, todas para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, pues es la primera causal invocada en la demanda.

En efecto, la actora alega que entre la marca “**VIGRADINA**” y “**VIAGRA**” existe riesgo de confusión porque amparan los mismos productos de la clase 5ª, en particular el producto farmacéutico “sildenafil” para el tratamiento de la disfunción eréctil (folio 53); que la marca “**VIGRADINA**” reproduce parcialmente la marca “**VIAGRA**”, “pues cinco de las seis letras que la constituyen se reproducen en un idéntico orden de disposición (VI-GRA), que por tal razón, su aspecto ortográfico y fonético son confundibles y que el elemento “dina” carece de la fuerza distintiva necesaria; que si bien las marcas cotejadas carecen de significado propio, el consumidor conceptualmente asocia la marca “**VIGRADINA**” con “**VIAGRA**”, pensando que la primera es una marca derivada de “**VIAGRA**” y que los productos que distinguen tienen un mismo origen empresarial, así como sus propiedades, presentándose el riesgo de asociación; Que la Administración no consideró la existencia de las marcas prioritarias “**VIGRAFIL**” y “**AVIGRA**” para distinguir productos de la clase 5ª, las cuales se derivan de la marca “**VIAGRA**”(folios 54 y 55).

Frente a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión Comunitaria, el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial 198-IP-2005 señaló que *“la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o contratando otro, lo que*

implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios. La segunda, 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". (folio 233).

La Sala observa que efectivamente las cuatro marcas enunciadas amparan los productos comprendidos en la clase 5ª, sin embargo, advierte que descarta del cotejo marcario la marca "**AVIGRA**" de la sociedad actora por ser una transliteración de la marca "**VIAGRA**" y en virtud de que tal como está estructurada existe una marcada diferencia respecto a la marca cuestionada "**VIGRADINA**".

En cuanto a la segunda situación alegada, advierte la Sala que a la luz de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia Andino contenida en el numeral 3 de sus conclusiones (folio 241), en el cual señala que el examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, con el fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, y que el examen comparativo de las mismas, **si estas contienen partículas** de uso común, constituye una excepción a la regla técnica de atenerse a una simple visión de conjunto, serán analizadas siguiendo las reglas técnicas establecidas por la jurisprudencia y doctrina, por cuanto en las marcas que deben cotejarse no existen elementos comunes como sufijos o prefijos propios de los productos farmacéuticos que amparan.

En efecto, las marcas "**VIGRADINA**" (cuestionada) de la demandada, "**VIAGRA**" (registrada) y "**VIGRAFIL**" (registrada) de la sociedad demandante, no contienen partículas comunes que se refieran a los productos farmacéuticos.

Todo lo anterior se fundamentará entonces, en las siguientes reglas generales trazadas por la Jurisprudencia:

-La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, sin que estas se analicen en forma fraccionada.

-Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

-Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor medio, teniendo en cuenta la naturaleza del producto.

-Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Así mismo, deberá tenerse en cuenta si entre las marcas en conflicto existe identidad o semejanzas: visual, fonéticas y conceptuales, para efectos de establecer la existencia o no del riesgo de confusión directa o indirecta que pueda generar error en el consumidor.

Siguiendo los lineamientos del Tribunal de Justicia Andino (folio 234), para que pueda existir identidad o similitud visual debe analizarse la identidad o parecido de las letras que componen cada uno de los signos que deben cotejarse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o desinencias puedan detectar el grado de confusión entre las mismas.

Entre las marcas “**VIGRADINA**” – “**VIGRAFIL**” – “**VIAGRA**”, se observa:

VIGRADINA: está conformada por cuatro vocales, cinco consonantes, ocho letras y cuatro sílabas.

VIGRAFIL: por tres vocales, cinco consonantes, ocho letras y tres sílabas.

VIAGRA: por tres vocales, tres consonantes, seis letras y dos sílabas.

Así las cosas, se observa que entre las marcas “**VIGRADINA**” y “**VIGRAFIL**”, hay una mayor similitud que entre “**VIGRADINA**” y “**VIAGRA**”, pues a pesar que el número de vocales difiere entre las dos primeras (4 contra 3) coinciden en el orden sus tres primeras I – A – I, mientras que frente a “**VIAGRA**”, solo coinciden las dos primeras.

Referente a las consonantes, la marca “**VIGRADINA**” se asemeja a “**VIGRAFIL**” solo en las tres primeras V – G – R, en igual forma con respecto a “**VIAGRA**”.

En lo tocante a las “raíces”, puede afirmarse que únicamente coinciden las marcas “**VIGRADINA**” y “**VIGRAFIL**” en **VIGRA**, mientras que entre “**VIGRADINA**” y “**VIAGRA**” difieren ostensiblemente **VIGRA** – **VIA**; y en cuanto a sus desinencias son bien diferentes: **DINA** en **VIGRADINA**, **FIL** en **VIGRAFIL** y **GRA** en **VIAGRA**.

Ahora bien, al ubicarnos en el lugar del consumidor medio, el impacto o la visión de conjunto de las marcas no reflejan frente al anterior análisis, que sus semejanzas sean suficientes para afirmar que exista riesgo de confusión directa, veamos:

VIGRADINA-VIGRAFIL-VIGRADINA-VIGRAFIL-VIGRADINA-VIGRAFIL

VIGRADINA-VIAGRA-VIGRADINA-VIAGRA-VIGRADINA-VIAGRA

Las terminaciones de las palabras marcan una gran diferencia, que hacen que sus similitudes sean irrelevantes frente al riesgo de confusión directa, pues el

consumidor no tendría por qué tomar un producto con la marca “**VIGRADINA**” cuando lo que requiere es el producto con la marca “**VIGRAFIL**” o “**VIAGRA**”.

Ahora bien, en el plano fonético el Tribunal de Justicia Andino, señala entre otros factores: la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones para determinar la existencia o no del riesgo de confusión.

Al respecto, la Sala observa que entre las marcas “**VIGRADINA**” – “**VIGRAFIL**” – “**VIAGRA**”, el acento prosódico de cada una de ellas está ubicado en diferentes sílabas:

- En la palabra **VIGRADINA** se encuentra ubicada en la tercera sílaba DI.
- En la expresión **VIGRAFIL**, en la última sílaba FIL.
- En **VIAGRA** en la primera sílaba A.

De manera que no existen semejanzas desde el punto de vista fonético, circunstancia que hace que el riesgo de confusión directa sea insignificante, pues el sonido y pronunciación de cada una de ellas difiere ostensiblemente.

Referente a la similitud conceptual o ideológica, el Tribunal de Justicia Andino ha sostenido que para que se presente debe configurarse entre signos que evoca una idea idéntica o semejante (folio 234), cuestión que no se da entre las marcas cotejadas, ya que las mismas no evocan en la mente del consumidor el producto ni sus características, pues esta clase de marcas son las denominadas por la doctrina “de fantasía”, es decir, no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto de los productos de la clase 5ª.

En relación con el riesgo de confusión indirecta que predica el Tribunal de Justicia Andino en su interpretación prejudicial, al no existir un vínculo de identidad o semejanza significativa, tal como se adujo antes, y a pesar que la marca prioritaria “**VIGRAFIL**” y la marca en conflicto “**VIGRADINA**”, contienen una partícula idéntica **VIGRA**, la Sala no considera relevante este aspecto para que la lleve a concluir que exista el riesgo de asociación y, por ende, exista confusión para el consumidor en lo tocante al origen empresarial, pues son más fuertes las diferencias que las semejanzas de sus palabras estructurales, en especial lo relativo a las distintas ubicaciones de sus sílabas tónicas y de sus diferentes desinencias.

Ahora bien, respecto a “**VIGRADINA**” frente a “**VIAGRA**”, el argumento anterior es de mucha más envergadura, ya que son más abundantes sus diferencias que sus semejanzas, pues sus elementos estructurales no conducen al consumidor a la confusión del origen profesional y menos aún a que exista el riesgo de asociación.

Como causal segunda pregonada por el actor, se encuentra la violación al artículo 136 literal h) de la Decisión 486, el cual señala:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

En efecto, la marca “**VIAGRA**” del demandante es una marca notoriamente conocida, que cumple a cabalidad con las pruebas aportadas al proceso. No obstante, la Sala considera que su notoriedad frente al análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de la reputación de la marca “**VIAGRA**” como tampoco de que el signo “**VIGRADINA**” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Como causal tercera, arguye el actor que la Administración violó, por falta de aplicación, el artículo 137 de la Decisión 486, por lo siguiente:

La marca “**VIGRADINA**” al ser concedida, facultó a la sociedad demandada para explotar y distinguir “un compuesto para el tratamiento de la disfunción eréctil” (folio 56), producto que por primera vez se distinguió en el mercado con la marca “**VIAGRA**”, circunstancia que aunada a su comercialización y difusión en el mercado, la califica como notoriamente conocida.

Concluye que con estos indicios y el registro de la marca “**VIGRADINA**”, se pretende confundir al consumidor respecto al origen empresarial de los productos, para obtener ilícitamente la desviación de la clientela de su representada.

El artículo 137 de la Decisión Andina, establece:

“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpretar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

No puede afirmarse como ciertos los argumentos esgrimidos por la sociedad demandante, en virtud de que al no existir confusión sobre el origen empresarial,

por no haber una significativa similitud entre las marcas “**VIGRADINA**” y “**VIAGRA**”, tampoco tiene cabida afirmar que con el registro de la marca demandada se aprovechara de la notoriedad de la marca “**VIAGRA**” para desviar ilícitamente su clientela.

Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la Actora, es “*la especialidad del consumidor*”, en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, que específicamente ambas marcas amparan.

Sobre este factor determinante, esta Sala mediante sentencia del 27 de julio de 2006, expresó lo siguiente, en el caso de las marcas semejantes “**SIENA**” y “**SENN**”:

“A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto. Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. Es altamente improbable que un consumidor especializado adquiriera un automóvil “SIENA” de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil “SENN” de AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características. La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado”¹.

En efecto, el consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, es una persona especializada que bien por fórmula médica ora por compra directa en droguería o por vía telefónica adquiere este producto, teniendo en cuenta la marca fabricante que le ofrezca la calidad, seguridad y

¹ Sentencia del 27 de julio de 2006 de la Sección Primera del Consejo de Estado, Consejero Ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE.

mejor precio del mismo, siendo improbable que éste consumidor se equivoque en su adquisición, creyendo que se trata del producto con marca “**VIAGRA**” y no “**VIGRADINA**”, o viceversa, máxime si se tiene presente que el consumidor especializado es un asiduo comprador, el cual selecciona y opta desde un principio, por determinada marca de dicho producto, que repetimos, le ofrezca la efectividad, la calidad y garantía necesaria para su bienestar.

Como causal cuarta afirma que la Administración violó el artículo 150 de la Decisión 486, En virtud de que no solicitó el informe de antecedentes fonéticos, ni obra constancia de que hubiese hecho en debida forma el examen de registrabilidad, lo cual ocasionó la concesión de la marca “**VIGRADINA**”.

Artículo 150 de la Decisión Andina:

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

Sobre el particular la Sala observa que se cumplió con los requerimientos de dicho precepto, de lo cual se deduce que el acto que concedió la marca, obedeció a que el funcionario competente encontró acertado su pronunciamiento y que la parte actora omitió presentar demanda de oposición dentro del trámite de la solicitud de registro del signo “**VIGRADINA**”, luego no es cierto que haya sido violada la norma por parte de la Entidad Administrativa al expedir la resolución de concesión de la aludida marca.

En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

F A L L A:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de julio de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN
Ausente con excusa