

**MARCA FARMACEUTICA - Pentacel / PENTACEL - Marca farmacéutica / PENTACEL - No es una marca débil / MARCA DEBIL - No la constituye la marca PENTACEL / PENTA - No es sufijo o prefijo químico necesario en construcción de marca farmacéutica / CEL - No es sufijo o prefijo químico necesario en construcción de marca farmacéutica / MARCA FARMACEUTICA - Rigurosidad del examen de registrabilidad / MARCA FARMACEUTICA - Improcedencia de examen de registrabilidad benévolo por debilidad del signo**

Antes de efectuar el análisis de confundibilidad respectivo, se estima conducente indicar que la sociedad actora expresa que la marca previamente registrada "PENTACEL" es una marca débil, cuyo prefijo PENTA y sufijo CEL se encuentran en más de 50 marcas registradas, a nombre de diferentes titulares y, que por lo tanto, la comparación entre ellas debe ser mucho más benévola. En efecto, de las pruebas que reposan en el expediente se encuentran más de 50 registros de marcas con el prefijo o sufijo CEL, excepto los que obran a folios 168, 181, 186, 192, 198 y 199 (que no se tendrán en cuenta por ser posteriores a la fecha de solicitud del signo "PELTAZEN"), cuyos certificados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, reposan a folios 163 a 215 del expediente. Igualmente, se encuentran más de 20 registros de marcas con el prefijo PENTA, excepto el que obra a folio 238, (no se tendrán en cuenta por ser posterior a la fecha de solicitud del signo "PELTAZEN"), cuyos certificados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, reposan a folios 216 a 238 del expediente. No obstante la marca opositora utilizar partículas comunes de otras marcas, para la Sala es claro que la marca registrada "PENTACEL", goza de la protección y los derechos que le otorga la norma comunitaria, la cual a pesar de ser farmacéutica, no es susceptible de fraccionarla en el cotejo, por cuanto la marca "PELTAZEN" de la sociedad actora, frente a la marca previamente registrada "PENTACEL", no se encuentra estructurada con los prefijos o sufijos de esta última. Además, porque dichas partículas no son prefijos o sufijos químicos necesarios para la construcción de tales marcas. Igualmente, en virtud de que de ninguna de las marcas farmacéuticas registradas y referidas en los párrafos precedentes, puede deducirse que PENTA signifique "CINCO" y CEL "CÉLULA"; de manera, que si el consumidor llegare a tal conclusión, sería porque evocaría su significado, más no que dichas palabras o letras las definan directamente. Igualmente, no sirve de excusa, el hecho de que la marca opositora "PENTACEL" sea débil, por tener tales prefijos y/o sufijos, ya que respecto a las marcas farmacéuticas, el examen debe realizarse de forma mucho más estricto que el que se efectúa a las marcas de productos de otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, donde no cabe el factor de la benevolencia frente a la debilidad del signo.

**MARCAS FARMACEUTICAS - Justificación de examen de registrabilidad más riguroso / MARCAS FARMACEUTICAS - Confusión marcaria pone en riesgo salud humana / SALUD HUMANA - Protección al registrarse marcas farmacéuticas**

Es así como el Tribunal de Justicia Andino, refiriéndose a las palabras o partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas, señala lo siguiente: "(...) El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, es necesario en estos casos que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado 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 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 auto recetan 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 (...)" (folios 276 a 277).

### **MARCAS - Reglas para determinar grado de confusión**

Para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta Corporación: 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno).

**SIMILITUD CONCEPTUAL - Existencia entre marcas PENTACEL y PELTAZEN por ser marcas de fantasía / SIMILITUD ORTOGRAFICA - Definición / SIMILITUD ORTOGRAFICA - Existencia entre marcas PENTACEN y PELTAZEL / SIMILITUD FONETICA - Existencia entre marcas PENTACEN y PELTAZEL / SIGNO PELTAZEN - Es irregistrable como marca ante semejanzas con marca Pentacel**

En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en disputa existen semejanzas ortográfica y fonética. En cuanto a la identidad o semejanza conceptual, es preciso indicar que ambas marcas son de aquellas denominadas de "fantasía", donde se presume que el significado no forma parte del conocimiento común, a pesar de que el actor haya indicado que la denominación de la marca "PENTACEL" esté estructurada por el prefijo PENTA el cual significa cinco y que el sufijo CEL signifique célula, pues dicho detalle no alcanza a ser comprendido por el público consumidor con solo observarla, pues requeriría hacer un esfuerzo mental para relacionar tales partículas con las definiciones dadas por la sociedad actora, máxime si se tiene en cuenta que dichos términos conforman la unidad de la denominación de la marca, es decir, dicho signo es de aquellos denominados "marcas simples" y no "compuestas" como pretende presentarlo la sociedad demandante. En cuanto a la identidad o similitud ortográfica, la doctrina establece que ésta existe cuando se presentan similares sucesión de vocales, identidad en la longitud de la palabra o palabras, el mismo número de sílabas, iguales raíces o terminaciones, que pueden incrementar la confusión. La semejanza ortográfica se predica en esta oportunidad, dado que contienen identidad en la longitud de la palabra y de sus vocales, las cuales se encuentran ubicadas en igual orden, y contiene el mismo número de sílabas, situación que tiende a generar riesgo de confusión ante la vista de los consumidores, veamos: PENTACEL-PELTAZEN PENTACEL-PELTAZEN PENTACEL-PELTAZEN. Respecto a la semejanza fonética, es de anotar que las sílabas tónicas de las marcas en conflicto, que es el factor más caracterizante para determinar el grado

de confundibilidad, se presenta en las últimas sílabas CEL de la marca opositora y ZEN de la marca de la sociedad demandante, de cuya pronunciación se percibe con claridad, que auditivamente son casi idénticas. Así las cosas, al ser idénticas en la longitud de cada una de las palabras que conforman sus denominaciones y en sus vocales ubicadas en el mismo orden de ambas marcas, como también igual número de sílabas y ubicación de las sílabas tónicas, donde sus acentos prosódicos marcados en CEL y ZEN producen sonidos muy semejantes, debe concluirse que son más las similitudes que las diferencias y, por lo tanto, el signo "PELTAZEN", a juicio de la Sala, es irregistrable como marca. Más si se tiene en cuenta, por ejemplo, que un médico (o farmaceuta de turno, que es muy usual en nuestro medio), formulen un producto farmacéutico amparado con la marca "PELTAZEN", y el paciente por vía telefónica lo solicite, o lo entienda en la fórmula médica como "PENTACEL", podría llegarse a tener resultados funestos, como son el atentar contra la salud humana, inclusive hasta llegar a la pérdida de la vida.

**RIESGO DE CONFUSION - Existencia entre marcas PENTACEN y PELTAZEL / RIESGO DE ASOCIACION - Existencia entre marcas PENTACEN y PELTAZEL / MARCAS FARMACEUTICAS - Examen comparativo debe atender al consumidor medio que solicita el producto / SIGNO PELTAZEN - No es suficientemente distintivo**

Por lo tanto, es evidente que la marca denominativa "PELTAZEN", para amparar "sustancias y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y prevención del cáncer" productos comprendidos en la clase 5ª Internacional, se asemeja a la marca previamente registrada "PENTACEL" que distingue "vacunas con combinaciones acelulares" también de la clase 5ª, en cuanto a su escritura (comparación visual) y en su fonética, lo que es suficiente para determinar, se reitera, que exista riesgo de confusión y, por ende, es indudable que genere a error al consumidor en el momento de seleccionarla o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, como también riesgo de asociación ya que de acuerdo con sus estructuras logran confundir al consumidor sobre su origen empresarial. Ahora bien, como ya se dijo, ambas marcas distinguen productos de la clase 5ª, que si bien difieren en que cada uno ostenta su propia especialización y, por ende, no tienen la misma finalidad, sin embargo, tanto su comercialización a través de droguerías, farmacias, centros médicos, etc., como su publicidad, son realizados a través de los mismos canales. Al respecto el Tribunal de Justicia Andino, señala: "Al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto" (folios 277 a 278). Así las cosas, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado farmacéutico, ya que generan, como ya se dijo, riesgo de confusión o de asociación. Por lo tanto, el signo nominativo "PELTAZEN" no cumple con los requisitos de distintividad y se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en las normas comunitarias objeto de la interpretación prejudicial.

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**

Bogotá, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil diez (2010)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00292-00**

**Actor: ASTRAZENECA AB**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

La sociedad **ASTRAZENECA AB**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 13646 de 24 de junio de 2004, 25373 de 12 de octubre de 2004 y 9505 de 29 de abril de 2005, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se niega el registro de la marca nominativa “**PELTAZEN**” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

## **I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO**

**I.1.** Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

**I.1.1.** Manifiesta que el 3 de julio de 2003, la sociedad **ASTRAZENECA AB**, solicitó el registro de la marca nominativa “**PELTAZEN**” para distinguir “*Sustancias y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y prevención del cáncer*”, productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

**I.1.2.** El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 531 de 29 de agosto de 2003, sin que se hubiese presentado oposición por parte de terceros.

**I.1.3.** Mediante Resolución 13646 de 24 de junio de 2004, la División de Signos Distintivos, negó el registro de la marca nominativa “**PELTAZEN**”, con fundamento en la marca “**PENTACEL**” de **AVENTIS PASTEUR LIMITEE** (antes **CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED**), clase 5ª Internacional.

**I.1.4.** La sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

**I.1.5.** Mediante Resolución 25373 de 12 de octubre de 2004, la División de Signos Distintivos confirmó la resolución recurrida y concedió el recurso de apelación.

**I.1.6.** A través de la Resolución 9505 de 29 de abril de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la Resolución 13646 de 24 de junio de 2004.

**I.2.** En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**I.2.1.** Aduce que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al considerar que cada una de las marcas tienen una composición ortográfica diferente que le permite al consumidor recordarlas de forma independiente.

Manifiesta que la marca “**PENTACEL**” es sin duda alguna una de las llamadas marcas débiles ya que está compuesta por expresiones comúnmente utilizadas (como lo son el prefijo) y como su nombre lo indica PENTA CEL, por lo que tiene menor fuerza para impedir que otros hagan uso propio.

Estima que al ser la marca fundamento de rechazo débil, el criterio que se debe aplicar en la comparación de las marcas en cuestión, debe ser más benevolente que el utilizado en las marcas comunes.

**I.2.2.** Reitera que al ser las marcas enfrentadas completamente diferentes y ser la marca opositora una expresión débil, por estar compuesta por los términos comunes PENTA y CEL, concluye que la marca nominativa **“PELTAZEN”** cumple con el requisito de distintividad que exige el artículo 134 de la Decisión 486, para que dicho signo pueda ser registrado como marca.

## **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 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.

La Superintendencia señala que el signo solicitado carece de distintividad ya que es confundible con la marca **“PENTACEL”**.

Además que los signos en conflicto amparan productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, lo que podría llevar al consumidor a error en la adquisición de los mismos y en cuanto a su origen empresarial, más aún, teniendo en cuenta que los

productos de la clase 5ª utilizan los mismos canales de comercialización, publicidad y distribución.

### III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público guardó silencio.

### IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

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:

**“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.*

*No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente el derecho de un tercero cuando 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, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*

*La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta Interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.*

**“SEGUNDO:** *La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos **PENTACEL** y **PELTAZEN**, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre estas clase de signos.*

**“TERCERO:** *Al realizar el examen comparativo de marcas farmacéuticas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas últimas 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.*

*El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas necesarias o usuales pertenecientes Al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.*

*“**CUARTO:** En la comparación entre los productos correspondientes, que para el caso pertenecen a una misma clase, el Consultante deberá tomar en cuenta la identificación de los mismos en las solicitudes de registro; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí sólo, para la consecución del citado propósito. Así mismo dicho examen procede a pesar del desistimiento de las observaciones o de que no se presenten las mismas” (folios 280 y 281).*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 177-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

#### **DECISIÓN 486**

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



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

Al respecto, la Sala siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Andino, procede a aplicar las reglas para efectuar el cotejo marcario e identificar la posible existencia de identidad o similitud, así como determinar el grado de conexión competitiva entre la marca denominativa “**PELTAZEN**” (cuestionada) y “**PENTACEL**” (nominativa) de la opositora.

En el caso sub examine, las marcas en conflicto se encuentran estructuradas de la siguiente forma:

Marca cuestionada

Marca registrada

“**PELTAZEN**”

“**PENTACEL**”

Toda vez que las marcas enfrentadas son denominativas, se cotejarán aplicando las reglas establecidas para esta clase de signos.

Antes de efectuar el análisis de confundibilidad respectivo, se estima conducente indicar que la sociedad actora expresa que la marca previamente registrada “**PENTACEL**” es una marca débil, cuyo prefijo **PENTA** y sufijo **CEL** se encuentran en más de 50 marcas registradas, a nombre de diferentes titulares y, que por lo tanto, la comparación entre ellas debe ser mucho más benévola.

En efecto, de las pruebas que reposan en el expediente se encuentran más de 50 registros de marcas con el prefijo o sufijo **CEL**, excepto los que obran a folios 168, 181, 186 192, 198 y 199 (que no se tendrán en cuenta por ser posteriores a la fecha de solicitud del signo “**PELTAZEN**”), cuyos certificados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, reposan a folios 163 a 215 del expediente.

Igualmente, se encuentran más de 20 registros de marcas con el prefijo **PENTA**, excepto el que obra a folio 238, (no se tendrán en cuenta por ser posterior a la fecha de solicitud del signo "**PELTAZEN**"), cuyos certificados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, reposan a folios 216 a 238 del expediente.

No obstante la marca opositora utilizar partículas comunes de otras marcas, para la Sala es claro que la marca registrada "**PENTACEL**", goza de la protección y los derechos que le otorga la norma comunitaria, la cual a pesar de ser farmacéutica, no es susceptible de fraccionarla en el cotejo, por cuanto la marca "**PELTAZEN**" de la sociedad actora, frente a la marca previamente registrada "**PENTACEL**", no se encuentra estructurada con los prefijos o sufijos de esta última. Además, porque dichas partículas no son prefijos o sufijos químicos necesarios para la construcción de tales marcas. Igualmente, en virtud de que de ninguna de las marcas farmacéuticas registradas y referidas en los párrafos precedentes, puede deducirse que **PENTA** signifique "CINCO" y **CEL** "CÉLULA"; de manera, que si el consumidor llegare a tal conclusión, sería porque evocaría su significado, más no que dichas palabras o letras las definan directamente.

Igualmente, no sirve de excusa, el hecho de que la marca opositora "**PENTACEL**" sea débil, por tener tales prefijos y/o sufijos, ya que respecto a las marcas farmacéuticas, el examen debe realizarse de forma mucho más estricto que el que se efectúa a las marcas de productos de otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, donde no cabe el factor de la benevolencia frente a la debilidad del signo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sentencia de 5 de agosto de 2010. Ref: 2004 00096 Magistrado Ponente: **MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**. Actor: **Laboratorios Pisa S.A. de C.V.** "Ahora bien, como se trata de dos marcas farmacéuticas, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal Andino y esta Corporación en infinidad de providencias. Examen en el que debe tenerse en cuenta la posición de los consumidores medios; es decir, el examinador necesariamente

Es así como el Tribunal de Justicia Andino, refiriéndose a las palabras o partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas, señala lo siguiente:

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

*A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:*

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

*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 (...)” (folios 276 a 277).*

Sentados los presupuestos jurídicos anteriores, es preciso entrar a analizar si entre las marcas en conflicto existe confundibilidad, obviamente teniendo en cuenta que los productos que ambas amparan son farmacéuticos, comprendidos en la clase 5<sup>a</sup> de la Clasificación Internacional de Niza.

Para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta Corporación:

---

*debe ubicarse en el lugar en que se encuentra el público consumidor de productos farmacéuticos, para efectos de determinar el riesgo de confusión directa o indirecta entre las marcas en conflicto”.*

1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno).

En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en disputa existen semejanzas ortográfica y fonética. En cuanto a la identidad o semejanza conceptual, es preciso indicar que ambas marcas son de aquellas denominadas de “fantasía”, donde se presume que el significado no forma parte del conocimiento común, a pesar de que el actor haya indicado que la denominación de la marca “**PENTACEL**” esté estructurada por el prefijo PENTA el cual significa cinco y que el sufijo CEL signifique célula, pues dicho detalle no alcanza a ser comprendido por el público consumidor con solo observarla, pues requeriría hacer un esfuerzo mental para relacionar tales partículas con las definiciones dadas por la sociedad actora, máxime si se tiene en cuenta que dichos términos conforman la unidad de la denominación de la marca, es decir, dicho signo es de aquellos denominados “marcas simples” y no “compuestas” como pretende presentarlo la sociedad demandante.

En cuanto a la identidad o similitud ortográfica, la doctrina establece que ésta existe cuando se presentan similares sucesión de vocales, identidad en la longitud de la palabra o palabras, el mismo número de sílabas, iguales raíces o terminaciones, que pueden incrementar la confusión.

La semejanza ortográfica se predica en esta oportunidad, dado que contienen identidad en la longitud de la palabra y de sus vocales, las cuales se encuentran ubicadas en igual orden, y contiene el mismo número de sílabas, situación que tiende a generar riesgo de confusión ante la vista de los consumidores, veamos:

## PENTACEL-PELTAZEN PENTACEL-PELTAZEN PENTACEL-PELTAZEN

Respecto a la semejanza fonética, es de anotar que las sílabas tónicas de las marcas en conflicto, que es el factor más caracterizante para determinar el grado de confundibilidad, se presenta en las últimas sílabas **CEL** de la marca opositora y **ZEN** de la marca de la sociedad demandante, de cuya pronunciación se percibe con claridad, que auditivamente son casi idénticas.

Así las cosas, al ser idénticas en la longitud de cada una de las palabras que conforman sus denominaciones y en sus vocales ubicadas en el mismo orden de ambas marcas, como también igual número de sílabas y ubicación de las sílabas tónicas, donde sus acentos prosódicos marcados en **CEL** y **ZEN** producen sonidos muy semejantes, debe concluirse que son más las similitudes que las diferencias y, por lo tanto, el signo "**PELTAZEN**", a juicio de la Sala, es irregistrable como marca. Más si se tiene en cuenta, por ejemplo, que un médico (o farmaceuta de turno, que es muy usual en nuestro medio), formulen un producto farmacéutico amparado con la marca "**PELTAZEN**", y el paciente por vía telefónica lo solicite, o lo entienda en la fórmula médica como "**PENTACEL**", podría llegarse a tener resultados funestos, como son el atentar contra la salud humana, inclusive hasta llegar a la pérdida de la vida<sup>2</sup>.

Por lo tanto, es evidente que la marca denominativa "**PELTAZEN**", para amparar "*sustancias y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y prevención del cáncer*" productos comprendidos en la clase 5ª Internacional, se asemeja a la marca

---

<sup>2</sup> IBÍDEM. "Dado que su semejanza es significativa con la marca opositora y que pretende distinguir los mismos productos de la clase 5ª, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado farmacéutico, pues de permitírsele su registro, se podría atentar contra la salud inclusive con la vida del público consumidor".

previamente registrada “**PENTACEL**” que distingue “*vacunas con combinaciones acelulares*” también de la clase 5ª, en cuanto a su escritura (comparación visual) y en su fonética, lo que es suficiente para determinar, se reitera, que exista riesgo de confusión y, por ende, es indudable que genere a error al consumidor en el momento de seleccionarla o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, como también riesgo de asociación ya que de acuerdo con sus estructuras logran confundir al consumidor sobre su origen empresarial.

Ahora bien, como ya se dijo, ambas marcas distinguen productos de la clase 5ª, que si bien difieren en que cada uno ostenta su propia especialización y, por ende, no tienen la misma finalidad, sin embargo, tanto su comercialización a través de droguerías, farmacias, centros médicos, etc., como su publicidad, son realizados a través de los mismos canales.

Al respecto el Tribunal de Justicia Andino, señala:

*“Al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”*<sup>3</sup> Subrayado ajeno al texto. Subrayado ajeno al texto (folios 277 a 278).

Así las cosas, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado farmacéutico, ya que generan, como ya se dijo, riesgo de confusión o de asociación. Por lo tanto, el signo nominativo “**PELTAZEN**” no cumple con los requisitos de distintividad y se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en las normas comunitarias objeto de la interpretación prejudicial.

---

<sup>3</sup> Proceso núm. 65-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 22 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 1233 de 18 de agosto de 2005.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo 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,**

**FALLA:**

**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 2 de septiembre de 2010.

**RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**  
Presidente

**MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO**

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**