

MARCAS FARMACÉUTICAS – Para determinar el riesgo de confusión es irrelevante la existencia o no de fórmula médica

En este caso para efectos de determinar el riesgo de confusión, contrario a lo que considera el tercero interesado en las resultas del proceso, es irrelevante que los productos se expidan con o sin fórmula médica, pues lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren dicha fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, dado que, como lo sostuvo el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial núm. 131-IP-2002, Expediente 2001-00236, Colombia, entre otros, es un país de “cultura curativa personal”.

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 9 de julio de 2009, Radicación 2003-00093-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; de 9 de junio de 2011, Radicación 1101-03-24-000-2005-00105-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; y de 18 de julio de 2012, Radicación 2006-00373-00, C.P. María Elizabeth García González

MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad de examen de confundibilidad / COTEJO MARCARIO - Entre el signo VASTEN y las marcas BATEN y BATEN BUSSIE / PARTICULA TEN – Es de uso común en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza / CONEXIÓN COMPETITIVA – Criterios / SIGNO VASTEN - Es irregistrable al no reunir los requisitos de distintividad para distinguir productos de la clase 5, ser confundible y existir conexión competitiva con las marcas BATEN / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

La marca “VASTEN” del tercero interesado en las resultas del proceso, para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca “BATEN” de la parte actora, para distinguir los productos de la misma Clase, son similares, desde el punto de vista ortográfico y fonético, pues se reitera, que el vocablo “TEN”, por tratarse de una partícula común en muchas marcas, no podría tenerse en cuenta en el análisis, ya que dicha palabra puede ser utilizada por cualquier persona en marcas destinadas a proteger los productos de la Clase 5ª de la referida Clasificación. [...] De otra parte, la Sala considera que también existe conexión competitiva. [...] En el caso sub examine, se tiene que dichas marcas amparan productos de la misma clase, esto es, los de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vale decir, productos farmacéuticos de consumo humano, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor. Adicionalmente, se tiene que comparten los mismos canales de comercialización y suelen expendirse en los mismos establecimientos, pues generalmente se venden en droguerías y su publicidad se hace normalmente en revistas especializadas. En este orden de ideas, al no poseer la condición de "distintividad" necesaria la marca cuestionada y existir entre los signos confrontados semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los productos que distinguen, es claro para la Sala que se configura un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, que conllevaría al consumidor medio a asociar los productos de la marca “VASTEN” con los de los signos “BATEN”, beneficiando la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro.

MARCAS – Coexistencia de hecho

En lo concerniente al argumento del tercero interesado en las resultas del proceso, relativo a que ambas marcas han coexistido de forma pacífica y hasta el momento no se ha presentado caso alguno de confusión, la Sala considera que este

argumento no es de recibo para la Sala, por cuanto, conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad”.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Laboratorios Bussié S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpretada como nulidad relativa, presentó demanda para que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 36220 de 21 de julio de 2009, “*Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación*”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y en la que se revocó la Resolución recurrida; se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se concedió el registro de la marca “VASTEN” (nominativa) a nombre de Laboratorios FARMACOL S.A. La Sala negó las pretensiones de la demanda. La Sala declaró la nulidad de la resolución demandada y ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “VASTEN” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de LABORATORIOS FARMACOL S.A. (Hoy TAKEDA S.A.S.)

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 150 /

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00629-00

Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

TESIS: “BATEN” vs “VASTEN”. HAY REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL EN EL ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD DE LAS DOS MARCAS OBJETO DE LA PRESENTE CONTROVERSIA.

La sociedad **LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.**, mediante apoderado y en ejercicio

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpreta como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, para que se declarara la nulidad de la **Resolución núm. 36220 de 21 de julio de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

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

1º: La sociedad **LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.** es titular de la marca “**BATEN**”, que ampara productos de la Clase 5ª Internacional, concedida mediante la Resolución núm. 03874 de 8 de febrero de 2002, vigente hasta el 26 de marzo de 2012, a través de la cual comercializa desde hace 16 años un producto farmacéutico antimicótico con el mismo nombre “**BATEN**”, el cual se ha posicionado dentro del mercado farmacéutico para el consumo humano con excelentes resultados y reconocimiento en el sector médico y farmacéutico.

2º: Dicha sociedad es también titular de la marca “**BATEN BUSSIE**”, con certificado núm. 177833, vigente hasta el 31 de julio de 2015.

3º: La sociedad **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**, solicitó en sendas oportunidades ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “**VASTEN**”, que fue denegado mediante las Resoluciones núms. 8250 de 30 abril, 13635 de 21 de julio, 20298 de 30 de septiembre de 1999, 15389 de 21 de mayo, 24839 de 31 de julio y 30541 de 20 de septiembre de 2002.

4º: En el año 2003, la sociedad **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**, solicitó el registro de la marca "**VASTEN FARMACOL**" para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional, lo cual se tramitó bajo el expediente núm. 03-098838 ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

5º: La Superintendencia de Industria y Comercio expidió las Resoluciones núms. 18192 de 30 de julio, 25378 de 12 de octubre de 2004 y 37123 de 9 de noviembre de 2007, concediendo el registro de la marca "**VASTEN FARMACOL**" en favor de **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**

6: Posteriormente, la sociedad **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación de la marca "**BATEN**", a nombre de **LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.**, para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional.

7º: En la Resolución núm. 2908 de 31 de enero de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio canceló parcialmente el registro de la marca "**BATEN**", para productos diferentes a los farmacéuticos.

8º: El 8 de marzo de 2006, **LABORATORIOS FARMACOL S.A.** solicitó nuevamente el registro de la marca "**VASTEN**", el cual se tramitó bajo el expediente núm. 06-023367.

9º: Publicada la solicitud en el extracto de la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 563 de 28 de abril de 2006, **LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.** presentó oposición con fundamento en la titularidad de la marca "**BATEN**" en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

10º: La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la **Resolución núm. 29146 de 13 de agosto de 2008**, negó el registro de la marca "**VASTEN**".

11º: Contra la anterior decisión, la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación.

12º: La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la **Resolución núm. 27757 de 29 de mayo de 2009**, confirmó la Resolución recurrida y concedió el recurso de apelación.

13º: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la **Resolución núm. 36220 de 21 de julio de 2009**, revocó la Resolución recurrida; declaró infundada la oposición presentada por **LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.** y concedió el registro de la marca "**VASTEN**" (nominativa) a nombre de **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Advirtió que la **Resolución núm. 36220 de 21 de julio de 2009** violó los artículos 136, literal a), y 155, literal d), de la Decisión 486 de 2000, por cuanto concedió el registro de la marca "**VASTEN**" que es confundible con sus marcas "**BATEN**" y "**BATEN BUSSIE**", previamente registradas.

Señaló que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no elaboró el cotejo que se requiere para los productos que pretenden amparar medicamentos, pues no tuvo en cuenta que en el uso de las marcas de los

medicamentos se involucra la vida y la integridad física de las personas. Aspecto este que exige una mayor profundidad y responsabilidad en el campo del estudio de confundibilidad por parte del Estado.

Que no se puede permitir el riesgo de confundibilidad, dado que la ingestión errónea de un producto farmacéutico puede causar serios problemas en la salud y la vida de los consumidores.

Que el producto “**VASTEN**”, cuyo principio activo es el AMLODIPINO, se destina a afecciones de tensión y cardiopatías en humanos; mientras que el producto “**BATEN**” es destinado al tratamiento oral para micosis en humanos.

Sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que en algunas regiones del país, por costumbre propia sólo se pronuncian las primeras letras y dejan de lado las consonantes finales e intermedias, concretamente la “S”, como en el caso de la Costa colombiana.

Adujo que al colocar las marcas en conflicto, una seguida a la otra, y observarlas en conjunto, se puede apreciar la fácil y evidente confundibilidad de estas dos expresiones.

Que al pronunciar a gran velocidad dichos signos, las vocales y consonantes de tono son las que generan el impacto auditivo y al ser escuchadas por los terceros de manera distraída son fuente de un error inevitable, dado que es muy poco probable determinar “cuál es cual”.

Explicó que las dos expresiones se componen de sólo dos sílabas en su parte inicial, donde las dos son absolutamente idénticas, salvo por la consonante “**S**”, al

final de la primera sílaba, además de que ambas expresiones giran alrededor de las mismas vocales.

Expresó que la confundibilidad está demostrada y se destaca de manera relevante en el campo gráfico, fonético e ideológico entre las partes nominativas de las dos expresiones.

Indicó que ambas marcas distinguen productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, especialmente, farmacéuticos de consumo humano con diferentes especialidades farmacéuticas, que conllevan a gravísimos riesgos para la salud humana, en caso de la más mínima confusión.

Manifestó que se desconoció que las marcas controvertidas no poseen suficientes elementos que permitan su diferenciación, pues son tales las semejanzas entre ellas, que indudablemente conducen a error al consumidor.

Que, además, se desconoció el esfuerzo y la inversión a la marca “**BATEN**” por parte de la actora, pues en el caso de generarse cualquier desenlace, afectaría gravemente el posicionamiento de la citada marca.

II.- TRÁMITE 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.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Nación- Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico; aduce, en esencia, lo siguiente:

Que con la expedición de los actos acusados no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión núm. 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y que su fundamento se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría.

Señaló que la marca solicitada contiene en su conjunto la letra **“S”**, elemento que le otorga suficiente distintividad, en cuanto a su composición ortográfica, pronunciación, lectura visión, sin olvidar que el inicio de los conjuntos se da con consonantes diferentes, esto es, **“V”** y **“B”**.

Indicó que entre los signos en disputa **“VASTEN” (nominativa)** y **“BATEN BUSSIE” (nominativa)**, se observa que la estructura gramatical del conjunto del signo opositor es más extensa, compuesta de dos palabras, que le otorgan suficiente distintividad, permitiendo que la composición ortográfica, dicción y visión no sean semejantes, siendo fácil para el consumidor identificarla en el mercado. Situación que no genera confusión entre los consumidores.

Que es evidente que al tener diferentes consonantes, en su estructura gramatical, las marcas enfrentadas tienen una dicción disímil. Su entonación, terminación o sonidos guturales no son iguales, otorgándole fuerza distintiva y no presentando semejanzas que conlleven riesgo de confusión.

Expuso que los signos enfrentados son de fantasía, pues no evocan idea alguna.

Con relación a los productos de las marcas en disputa, manifestó que al no encontrar identidad entre los signos, es irrelevante entrar a analizar la identidad de los productos, toda vez que estas marcas pueden coexistir en el mercado y no presentan riesgo de confusión.

II.1.2.- LABORATORIOS FARMACOL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda, en los siguientes términos:

Adujo que el significado conceptual de cada una de las marcas en conflicto es absolutamente diferente. Que la expresión “**VASTEN**” no tiene significado conceptual en el idioma español, y que “**BATEN**” es la tercera persona del verbo batir, que tiene diversas acepciones: golpear, arruinar o echar por tierra alguna pared, edificio, etc. Recoger o desarmar una tienda o un toldo.

Señaló que el sufijo “**TEN**” se encuentra presente en por lo menos 50 marcas y, en este sentido, es un signo débil y no debe hacer parte del análisis de confundibilidad.

Aclaró que los dos medicamentos se expenden únicamente bajo fórmula médica y que ambas marcas han coexistido de forma pacífica y hasta el momento no se ha presentado caso alguno de confusión.

Precisó que la referida coexistencia tiene como efecto que el público consumidor identifique plenamente las marcas y las asocie a diferentes prestadores de servicios.

Expresó que las marcas en conflicto, además, identifican productos totalmente disímiles, aunque incluidos en la misma clase de la Clasificación de marcas, dado

que “**BATEN**” se usa exclusivamente para identificar un producto antimicótico y “**VASTEN**” se usa para identificar un AMLODIPINO, tendiente a controlar la hipertensión arterial.

Indicó que todos los productos fabricados y comercializados por **FARMACOL**, no solamente están respaldados por el nombre del laboratorio, sino por su marca madre, que es **FARMACOL**, la cual es incorporada, en la identificación de sus productos, en su forma característica y especial, a como se encuentra registrada en Colombia y en muchos otros países, ante las autoridades competentes.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La **Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa**, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se acceda a las súplicas de la demanda, y se decrete la nulidad del acto administrativo demandado.

Trajo a colación la sentencia de 9 de julio de 2009 de la Sección Primera (Expediente núm. 2003-00093-01, Actora: LABORATORIOS FARMACOL S.A., Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Paneta), en la que se concluyó que las marcas “**BATEN**” y “**VASTEN**”, como conjunto de letras generan una impresión de semejanza en su estructura y en su fonética, que puede crear confusión en los consumidores de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual la marca “**VASTEN**” (solicitada en ese caso) no ofrece la distintividad necesaria frente a la otra para coexistir en el mercado de manera pacífica.

Estimó que existe similitud ortográfica y fonética entre los signos enfrentados, así como una conexión competitiva entre los productos identificados con los mismos,

al amparar ambas marcas productos farmacéuticos, vale decir, de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que comparten los mismos canales de comercialización y se distribuyen en los mismos almacenes.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó¹:

“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 incurso 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 de asociación para que opere la prohibición de registro.

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.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo **VASTEN** y las marcas denominativas **BATEN** y **BATEN-BUSSIÉ**, utilizando los criterios establecidos en la presente providencia para el cotejo de esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo **VASTEN (denominativo)**, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

También deberá determinar si la partícula **TEN** es de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases

¹ Proceso 200-IP-2013.

conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.

QUINTO: La “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad.

SEXTO: 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 la presente providencia.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la **Resolución núm. 36220 de 21 de julio de 2009**, concedió el registro de la marca **“VASTEN”** (nominativa), en favor de **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**, para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad demandante (**LABORATORIOS BUSSIE S.A.**), por considerar que entre dicha marca y las marcas previamente registradas **“BATEN”** y **“BATTEN BUSSIE”**(nominativas), de la actora, que amparan productos para la citada Clase 5ª, no se presentan semejanzas, que puedan causar riesgo de confusión, dado que en las marcas previamente registradas **“BATEN”** y **“BATEN BUSSIE”**, no se presenta la letra **“S”** de la marca solicitada, hay un cambio de la letra **“V”** por una letra **“B”**, además de que la última marca citada contiene la expresión **“BUSSIE”**, que la permite diferenciar plenamente y conferirle un origen empresarial específico.

Sobre el particular, la actora alegó que la marca solicitada **“VASTEN”** para registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que es confundible desde el punto de vista gráfico,

fonético e ideológico con las marcas previamente registradas “**BATEN**” y “**BATEN BUSSIE**”, por lo que puede causar riesgo de confusión.

Adujo, además, que los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y que, por tanto, cualquier confusión pondría en grave riesgo la salud y la vida del consumidor.

Por su parte, el tercero interesado en las resultas del proceso, argumentó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y conceptual; que la partícula “**TEN**” es de uso común y no debe ser parte del análisis de confundibilidad; que los signos enfrentados coexisten en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literal a), 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Así mismo, señaló que no era objeto de interpretación el artículo 155, literal d), de dicha Decisión, por no tratarse de un caso de infracción de derechos marcarios.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca “**VASTEN**” para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Los textos de las normas aludidas son los siguientes:

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;

(...)”

“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;

(...)”

“Artículo 150.- 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 se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la conexión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”

(...)”.

De conformidad con el Tribunal de Justicia, en la citada Interpretación Prejudicial, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 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.”²

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

VASTEN	BATEN	BATEN BUSSIE
MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (CLASE 5 ^a)	MARCA (Opositora) (CLASE 5 ^a)	MARCA (Opositora) (CLASE 5 ^a)

Es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de la otra, la

²Ibídem

identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

Los productos que las marcas en conflicto pretenden proteger son de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”*.

La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas.

En este caso para efectos de determinar el riesgo de confusión, contrario a lo que considera el tercero interesado en las resultas del proceso, es irrelevante que los productos se expidan con o sin fórmula médica, pues lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren dicha fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, dado que, como lo sostuvo el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial núm. 131-IP-2002, Expediente 2001-00236, Colombia, entre otros, es un país de “cultura curativa personal”.

Por tal razón, la Sala considera necesario analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e

ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“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.”³

Antes de ello, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas y que debe determinar si la partícula **“TEN”** de los signos en conflicto es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

“Como quiera que la sociedad **LABORATORIOS FARMACOL S.A.** argumentara que la partícula **TEN** de uso común, es preciso que el Juez Consultante determine si dicha partícula es de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 03 de diciembre de 2013, expedida en el marco del proceso 182-IP-2013.

“Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al

³ Ibidem

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 general⁴. 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 efectos 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.”

(...)

De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá determinar si la partícula **TEN** es de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 9 de junio de 2011 de esta Sección (Expediente núm. 1101-03-24-000-2005-00105-01, Actora: Boehringer Ingelheim S. A., Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta), en la cual se precisó:

“En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad. A contrario sensu, no son

⁴ “Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.”

registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública.

Además de lo expuesto, en providencias anteriores la Sala ha reconocido que un gran número de pacientes en Colombia, aún siendo neófitos en el campo de las ciencias de la salud, tienen el muy difundido hábito de automedicarse, razón por la cual se hace necesario extremar el rigor en el registro de las marcas farmacéuticas para evitar eventuales riesgos de confusión en los consumidores.

En ese orden de ideas, **las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.** Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Ahora, en el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran las siguientes marcas solicitadas y registradas para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contiene la partícula “TEN”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SIGNO	TITULAR
TENSOGEL (nominativa)	LABORATORIOS DERM CLAR LTDA.
TENICAN (nominativa)	LABORATORIOS PROVET S.A.S.

LADY- TEN (nominativa)	LABORATORIO CHILE S.A.
SUTENT (nominativa)	PRHARMACIA & UP JOHN COMPANY LLC.
TENAR (nominativa)	LABORATORIO KLINOS, C.A.
GRATEN (nominativa)	LABORATORIO PISA S.A. DE C.V.
TENSIO- VID (nominativa)	LABORATORIO PHARMAVID LTDA.

La relación anterior conduce al Juzgador a hacer el cotejo respecto de las expresiones “**VAS**” de la marca solicitada cuestionada “**VASTEN**” y “**BA**” de las marcas opositoras “**BATEN**”, toda vez que la partícula “**TEN**” es de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablo usual, pueden ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

Respecto a la **similitud ortográfica** entre las expresiones “**VAS**” y “**BA**”, advierte la Sala que no obstante que se trata de dos consonantes distintas, la secuencia de sus vocales, pueden inducir en mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que en ambas marcas la “**A**” está ubicada en el mismo orden, además de que las denominaciones tienen longitudes similares y que la única diferencia radica en la consonante “**S**”, que contiene la marca cuestionada, y que no le da suficiente distintividad.

Referente a la **similitud fonética**, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, pues las marcas en conflicto coinciden en sus raíces, además de que la letra “**S**” en el signo cuestionado es débil desde el punto de vista auditivo.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal similitud:

VAS- BA VAS – BA

VAS- BA VAS – BA

VAS- BA VAS – BA

VAS- BA VAS – BA

Así las cosas, la marca “**VASTEN**” del tercero interesado en las resultas del proceso, para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca “**BATEN**” de la parte actora, para distinguir los productos de la misma Clase, son **similares**, desde el punto de vista ortográfico y fonético, pues se reitera, que el vocablo “**TEN**”, por tratarse de una partícula común en muchas marcas, no podría tenerse en cuenta en el análisis, ya que dicha palabra puede ser utilizada por cualquier persona en marcas destinadas a proteger los productos de la Clase 5ª de la referida Clasificación.

A este respecto, es del caso traer a colación la sentencia de 9 de julio de 2009 (Expediente núm. 1101 0324 000 2003 0093 01, Actor: Laboratorios FARMACOL S.A., Consejero ponente doctor Rafael E. De Lafont Pianeta), en la que se señaló:

“En este caso el signo **VASTEN** reproduce íntegramente la segunda de las dos sílabas de **BATEN** y casi toda la primera sílaba, en especial fonéticamente, sin que la letra **S** que se incluye en la primera sílaba sirva para marcar una diferencia significativa entre ambos conjuntos, de modo que leídas y, con más perceptibilidad, pronunciadas de golpe y sucesivamente presentan más semejanzas que diferencias, así:

VASTEN BATEN VASTEN BATEN

(...)

Se observa en este caso que las denominaciones enfrentadas tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, a saber: BATEN y VASTEN, por ende se cumple íntegramente la primera regla reseñada para el examen fonético, como quiera que además

de tener igual número de vocales, dos en cada caso, todas ellas son idénticas y están en la misma posición.

La sílaba tónica de cada una es la primera **BA** y **VAS**, si ambas se pronuncian como palabras graves, que es lo más probable: **BÁTEN** – **VÁSTEN**, de allí que sea coincidente tanto por ser semejante como por ocupar el mismo lugar, pues en ambas es la primera sílaba, luego también se cumple esta regla indicativa de similitud y confundibilidad fonética.

Además, esa similitud se reproduce en el campo visual o gráfico por cuanto la escritura de ambas es casi igual, toda vez que tienen casi el mismo número de letras (cinco y seis), distribuidas entre igual número de sílabas (dos), las cuales, con excepción de la adición de una letra (**S**), son muy parecidas: **BATEN** – **VASTEN**.

Así las cosas, se da una notoria semejanza, apreciable incluso a simple vista entre BATEN y VASTEN, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, que no desaparece por la letra S, ya que ésta no le introduce a la segunda suficiente distintividad frente a la primera, de suerte que sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que hay riesgo de confusión entre las marcas que conforman, en grado tal que impide la coexistencia en el mercado, más cuando se trata de productos que están estrechamente relacionados por pertenecer a la misma clase.

(...)

Por lo tanto, la comparación sólo es posible en los campos visual, ortográfico y fonético, cuyo resultado es, entonces, que como conjunto de letras, al ser pronunciadas, los signos **BATEN** y **VASTEN** son percibidos por el consumidor de un modo semejante, dado lo similar de su respectiva escritura y sonoridad por efecto de las coincidencias e identidades anotadas, **de tal forma que la Sala encuentra que se da un alto grado de riesgo de confusión entre ellas que hace irregistrable la marca VASTEN, por virtud de la causal descrita en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida en que le falta la necesaria distintividad frente a la marca BATEN con relación a los productos de la clase 5ª, pudiendo inducir en error o engaño al consumidor sobre la procedencia, naturaleza u otros aspectos de los productos respectivo sobre todo en tratándose de productos farmacéuticos.**

(...)

2. Conclusión

El resultado, entonces, 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, por lo tanto la marca solicitada no ofrece la distintividad necesaria frente a la otra para coexistir en el mercado de manera pacífica.

En consecuencia, la decisión de negar la solicitud de registro de la marca **VASTEN** para productos de la clase 5ª no viola las normas comunitarias invocadas en la demanda debido a que, según se anotó, se halla conforme con esas disposiciones.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

De otra parte, la Sala considera que también existe conexión competitiva.

Sobre este asunto, esta Sección en sentencia de 18 de julio de 2012, trajo a colación criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

“La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado los siguientes criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, a saber: (i) la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) canales de comercialización; (iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos o servicios; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos o servicios.”⁵

En el caso sub examine, se tiene que dichas marcas amparan productos de la misma clase, esto es, los de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vale decir, productos farmacéuticos de consumo humano, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor.

Adicionalmente, se tiene que comparten los mismos canales de comercialización y suelen expendirse en los mismos establecimientos, pues generalmente se venden en droguerías y su publicidad se hace normalmente en revistas especializadas.

En este orden de ideas, al no poseer la condición de "distintividad" necesaria la marca cuestionada y existir entre los signos confrontados semejanzas

⁵ Expediente núm. 2006-00373-00. Actora: MEALS DE COLOMBIA S.A. Consejera ponente doctora MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

significativas, así como conexidad competitiva de los productos que distinguen, es claro para la Sala que se configura un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, que conllevaría al consumidor medio a asociar los productos de la marca “**VASTEN**” con los de los signos “**BATEN**”, beneficiando la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro.

Por último, en lo concerniente al argumento del tercero interesado en las resultas del proceso, relativo a que ambas marcas han coexistido de forma pacífica y hasta el momento no se ha presentado caso alguno de confusión, la Sala considera que este argumento no es de recibo para la Sala, por cuanto, conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, **“la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad”**.⁶ (Negrillas y subrayas fuera del texto)

Por consiguiente, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone declarar la nulidad de las Resolución demandada, 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:

⁶ Ibidem

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la **Resolución núm. 36220 de 21 de julio de 2009**, *“Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”*, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca **“VASTEN”** (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5^a de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de **LABORATORIOS FARMACOL S.A.** (Hoy **TAKEDA S.A.S.**)

TERCERO: ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, 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 14 de abril de 2016.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA