

Por Ponente y Radicados Sr. Marco Antonio Moreno

04-108882-301
182
364
453

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



Nº. 04-108882-00003-0002

Fecha: 2011-04-12 17:45:37 Dep. 60 G.GESTIONJUDIC
Tra. 182 PROCECONTEN Evg: 364 FALLO
Act. 453 SENTENCIA Folios: 9

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil once (2011).

CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO.

REF: Expediente núm. 2004-00127.
Acción: Nulidad.
Actor: HERNÁN JARAMILLO MUÑOZ.

El señor HERNÁN JARAMILLO MUÑOZ, obrando en su propio nombre, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resolución número 39355 de 28 de noviembre de 2001, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta "UNI MEDOX" para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de LABORATORIOS UNI LTDA.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN
JARAMILLO MUÑOZ.

I.1.1. Manifiesta que el 26 de abril de 2001, la sociedad LABORATORIOS UNI LTDA., solicitó el registro de la marca mixta "UNI MEDOX" para distinguir productos de la clase 5ª Internacional.

I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 505 de 27 de junio de 2001.

I.1.3. Mediante Resolución 39355 de 28 de noviembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca mixta "UNI MEDOX" a favor de la sociedad LABORATORIOS UNI LTDA.

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

Que se violaron los artículos 135 literales a) y b), 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 13 y 83 de la Constitución Política, y 3 inciso 6º del Código Contencioso Administrativo.

REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN JARAMILLO MUÑOZ.

I.2.1. Aduce que fue vulnerado el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486, al considerar que el registro de la marca cuestionada no cumple con el requisito de distintividad.

Manifiesta que al conceder el registro de la marca "UNI MEDOX", genera confusión, ya que existe en el mercado la expresión "NEDOX", y al tratarse de medicamentos, la jurisprudencia y la doctrina sostienen que su estudio debe ser más estricto, toda vez que puede atentarse contra la salud y la vida de los particulares en general, pues es evidente que las marcas en conflicto presentan similitud.

Explica que el solicitante de la marca cuestionada, únicamente cambia la letra N por la M, hecho que no le da fuerza distintiva, para lo cual resalta, que las dos letras al ser nasales, tienen una resonancia característica que en muchas ocasiones pueden confundir.

Sostiene que para ocultar la similitud, agrega la palabra UNI con otro tipo de letra, colocando las consonantes de tal forma que no se facilita identificar a simple vista si se trata de la palabra UNI, NUI O NIU, indicando que en

REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN
JARAMILLO MUÑOZ.

consecuencia, no existe en la marca solicitada
distintividad, induciendo al comprador a error.

I.2.2. Que se violó el artículo 136 literales a) y f), de
la Decisión 486, por aplicación indebida, puesto que al
realizar el registro de la marca "UNI MEDOX" determinó que
dicho registro no se encontraba inmerso en ninguna causal
de irregistrabilidad.

Justifica sus apreciaciones explicando que al pronunciar
de manera sucesiva sus denominaciones, se evidencia que
las mismas son casi idénticas.

NEDOX MEDOX NEDOX MEDOX NEDOX MEDOX NEDOX MEDOX

Recalca que las expresiones arriba señaladas no pueden
coexistir en el mercado por el alto grado de confusión.

1.2.3. Que se violó el artículo 13 de la Constitución
Política, ya que el derecho a la igualdad debe mirarse en
el contexto general, y que al respecto la Corte
Constitucional ha dicho que este derecho se materializa
entre los desiguales.

REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN JARAMILLO MUÑOZ.

Agrega que en efecto, la División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta que ya se encontraba registrada la marca "NEDOX", de manera que no tuvo presente que los dos titulares de los signos en conflicto son iguales ante la Ley y, por consiguiente, existía un derecho prioritario sobre la expresión.

1.2.4. Aduce que se violó el artículo 83 de la Constitución Política, ya que la sociedad titular de la marca cuestionada, conocía de antemano la preexistencia del producto distinguido con la marca "NEDOX", igual que la Superintendencia de Industria y Comercio.

1.2.5. Que se vulneró el inciso 6º del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, ya que la Administración concedió una marca igual a la ya existente.

Agrega que para el caso sub examine, el registro de la marca "NEDOX" fue primero en el tiempo y no es legal que ahora se conceda a otra sociedad uno prácticamente calcado, a la cual sólo se le cambió una letra.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN
JARAMILLO MUÑOZ.

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 las marcas enfrentadas tienen en común la partícula "EDOX" que corresponde a un prefijo de uso común para distinguir los productos de la clase 5ª Internacional. Que como prueba de lo anterior, se tienen las marcas registradas que aparecen en sus registros, como son: REDOXON; NIFEDOX; UNI MEDOX ATIS, entre otras, en las cuales no se encontró confundibilidad con la marca de la parte actora "UNI MEDOX" (mixta).

Que de acuerdo con lo anterior, las marcas se deben comparar atendiendo las expresiones complementarias, "UNI M" de la marca cuestionada y "N" del actor.

304

REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN
JARAMILLO MUÑOZ.

Aduce que de tal manera los actos administrativos expedidos, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

II.1.2. La sociedad LABORATORIOS UNI LTDA., en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, en consonancia, concuerda con los argumentos de la entidad demandada al expresar que el signo "UNI MEDOX" (mixto), fue debidamente concedido por la Entidad demandada, en cumplimiento y observancia de las normas y procedimientos aplicables al tema.

Agrega que del análisis en su conjunto, se establece que no existe semejanza visual ni auditiva y, que desde el punto de vista conceptual, se tratan de signos caprichosos que no tienen un significado en el lenguaje natural, por lo que no hay forma de evocar una idea o concepto que permita compararlos.

Aduce que la única similitud se refleja en la terminación DOX, la cual es de uso común en la clase 5ª Internacional y, por lo tanto, no es susceptible de apropiación por parte de alguna persona

REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN
JARAMILLO MUÑOZ.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público, solicita se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVIII y siguientes (folio 111).

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 ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En la comparación entre un signo denominativo y otro mixto, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de los signos mixtos será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo, todo ello en concordancia con los criterios establecidos en la presente ponencia.

REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN JARAMILLO MUÑOZ.

TERCERO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado "UNI MEDOX" (mixto) y la marca registrada "NEDOX" (denominativa), aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal en relación con la comparación de marcas.

CUARTO: En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, se debe considerar a efectos de determinar si hay confusión, la existencia de una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes; la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

El examen de marcas farmacéuticas 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, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

QUINTO: La legitimidad para interponer oposiciones, permite a quien tenga legítimo interés, presentar sus observaciones a la marca en el tiempo de treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación, cuyo registro se ha solicitado; esta facultad se extiende para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca semejante o idéntica que puede inducir al público en error, como del que primero solicitó el registro en cualquiera de los Países Miembros.

REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN
JARAMILLO MUÑOZ.

SEXTO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea y, por lo tanto, son altamente distintivos. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica. Sin embargo, es preciso considerar que el "concepto o idea" implícito en la denominación, al que hace mención la definición citada, no deberá tener relación alguna con los productos o servicios que puedan estar comprendidos en la solicitud de registro.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional Competente es de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia" (folios 153 A 155).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 073-IP-2008, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio los artículos 134 y 150 de la citada Decisión.

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;

REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN JARAMILLO MUÑOZ.

- 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; (...)"

"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 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".

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 similitud gráfica, fonética o ideológica entre la marca mixta "UNI MEDOX" (cuestionada) y "NEDOX" (nominativa) de la actora.

REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN
JARAMILLO MUÑOZ.

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

Marca cuestionada

Marca registrada



NEDOX

En la marca cuestionada, se observa que su denominación predomina sobre el elemento figurativo. En tal sentido, se cotejarán las marcas aplicando las reglas establecidas para marcas denominativas.

Antes de efectuar el análisis de confundibilidad respectivo, se estima conducente indicar que el tercero interesado expresa que en la actualidad coexisten en el mercado diversos productos registrados en la clase 5ª, que utilizan la partícula DOX.

En efecto, se encuentra en los archivos de la Superintendencia de Industria y Comercio las siguientes marcas que contienen dicho elemento:

REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN JARAMILLO MUÑOZ.

SIGNO	TITULAR	CLASE
DOX-SL	ALZA CORPORATION	5
DOXA	GABRIEL ORTIZ	5
DOXACNIN	GALDERMA S.A.	5
DOXAL	EDUARDO NIETO ROJAS	5

Adicionalmente, la Entidad demandada en la contestación de la demanda, hace mención a las siguientes marcas que contienen la partícula DOX:

REDOXON; NIFEDOX; UNI MEDOX ATIS (folio 77).

El tercero interesado en las resultas del proceso cita, entre otras marcas registradas: ALCON ALDOX de ALCON UNIVERSAL LTD.; DELADOX de PFIZER INC.; DOXACHIN de GALDERMA S.A.; DOXALITE de LABORATORIOS QUÍMICOS INDUSTRIALES S.A.; DOXELL de ST'ALLEN AG.; DOXIDAN de LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO & CÍA S.C.A.; DOXIPEN de PENTA PHARMA DE COLOMBIA LTDA. (FOLIOS 64 a 65).

De lo anterior se deduce que existen más de 10 marcas incluyendo los signos en conflicto UNI MEDOX y NEDOX, que utilizan la partícula común DOX, la cual en marcas farmacéuticas no son susceptibles de ser consideradas en el cotojo, tal como reiteradamente lo ha sostenido la

REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN
JARAMILLO MUÑOZ.

Jurisprudencia de esta Corporación¹. Esta circunstancia es una excepción a la regla general de la visión de conjunto aplicable a las marcas, en donde el todo prevalece sobre sus partes, de manera que la distintividad debe buscarse en el elemento o partículas diferentes que integran los signos en conflicto.

Ahora bien, se decía inicialmente que el término DOX debía descartarse en el cotojo porque constituye una partícula común utilizada en las citadas marcas registradas y en los signos "UNI MEDOX" y "NEDOX", regla la cual es de obligatorio cumplimiento aplicaria, al haberla interpretado así el Tribunal de Justicia Andino, al tenor del artículo 35 del "Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andino".

Entonces, las partículas iniciales que deben analizarse son NE de la opositora y UNI ME del signo cuestionado. En ambas marcas, se observa que son diferentes, pues la de la marca de la actora se compone de dos letra, mientras que

¹ Sentencia de 13 de julio de 2000. Radicación 5231. Consejero Ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA. Actor: EMITHELINE BEECHAM CORPORATION SECCION PRIMERA.
"(...) De otro lado... en las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio de que la comparación ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales(...)".

REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN JARAMILLO MUÑOZ.

en la demandada, la primera palabra contiene tres letras, y la segunda dos.

De manera que al ser distintas, el signo "UNI MEDOX" es perfectamente registrable como marca. Más si se tiene en cuenta, que siendo tan ostensible la diferencia, el farmacéuta de turno que formule el medicamento (situación muy usual en nuestro medio) o el mismo paciente al adquirir el producto farmacéutico con la marca "UNI MEDOX" no va a confundirlo con aquel amparado bajo el signo "NEDOX", precisamente porque, la partícula UNI de la marca cuestionada, le da la suficiente distintividad frente al signo de la actora².

² Sentencia de 21 de julio de 2004. Exp. 1999-05394. Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAS DE LAFont PLANETA. Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY
"La Sala... ha considerado que en las marcas farmacéuticas especialmente se utilizan elementos o palabras - sufijos o prefijos... de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, por no ser susceptible de apropiación por alguien en particular, lo que supone una excepción al principio de que la comparación ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalece sobre los componentes parciales.
(...) Al comparárlas atendiendo las expresiones ALUB y LUBRI se cumple lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en el numeral sexto de sus conclusiones en este caso, en el sentido de que "En este tipo de marcas se utilizan prefijos o sufijos de uso común, lo que no quiere decir que algún particular pueda aprovecharse de estos. Por tanto, podrán ser utilizadas estas partículas en signos compuestos, siempre que se añadan elementos que hagan suficientemente distintivo el conjunto y así evitar el riesgo de confusión (subrayas de la Sala), pudiéndose decir que en el caso de DERMALUB se agrega un elemento suficientemente distintivo como es la combinación de DERM con ALUB, que no corresponde exactamente a una trasposición de los términos de LUBRIDERM, pues ésta se daría si la nueva combinación fuera DERM LUBRI, evento en el cual se daría, además, identidad en el elemento añadido a DERM, que vendría a ser LUBRI, que a su vez también correspondería a un radical o prefijo denotativo de lubricación (...)".

REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN
JARAMILLO MUÑOZ.

Por lo tanto, el resultado es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética no generan riesgo de confusión, veamos:

UNI MEDOX-NEDOX UNI MEDOX-NEDOX UNI MEDOX-NEDOX UNI MEDOX-
NEDOX UNI MEDOX-NEDOX UNI MEDOX-NEDOX UNI MEDOX-NEDOX

Así las cosas, debe concluirse que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado farmacéutico, sin que genere, como ya se dijo, riesgo de confusión o de asociación.

Por lo tanto, el signo mixto "UNI MEDOX" cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por ende, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 135 y 136 de la citada Decisión.

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,

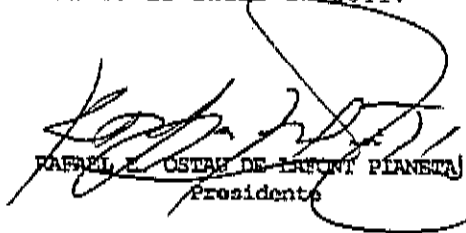
REF: Expediente núm. 2004-00127. ACTOR: HERNÁN
JARAMILLO MUÑOZ.

F A L L A :

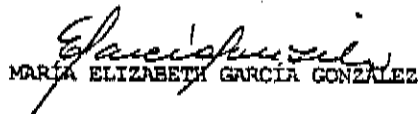
DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚPLASE.

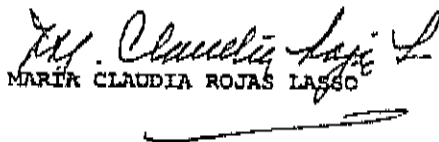
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue
leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del
día 20 de enero de 2011.



GABRIEL L. OSTAIN DE LACORT PLANETA
Presidente



MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ



MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO



MARCO ANTONIO VELILLA MORENO