REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

BOGOTÁ D.C. 2024-08-29

Auto 120174

«Por el cual se resuelve una solicitud de medidas cautelares y se ordena prestar caución»

Medida cautelar previa por infracción a derechos de propiedad industrial
Radicado: 24-160623
Accionante: SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V.
Accionada: INMUNOPHARMA S.A.S.

Procede el despacho a pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por **«SANFER FARMA, S.A.P.I. DE C.V.»** (en adelante SANFER) contra **«INMUNOPHARMA S.A.S.»** (en adelante INMUNOPHARMA)**.**

SÍNTESIS DEL CASO

El 9 de abril de 2024, la sociedad «SANFER» radicó una solicitud de medidas cautelares en contra de la sociedad «INMUNOPHARMA», por la infracción de las marcas nominativas «ESOZ»; «ESOZ TRIPACK», «ESOZ FAST» y «ESOZ LD»:

I. ANTECEDENTES

1.1. La situación fáctica que fundamenta la medida cautelar

1.1.1. Indicó la accionante que es titular de las marcas nominativas «ESOZ», «ESOZ TRIPACK», «ESOZ FAST» y «ESOZ LD», con certificados de registro 541105, 541104, 371052 y 286771 respectivamente, para identificar «productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas», amparados en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.1.2. Argumentó que los productos identificados con las marcas mencionadas son recetados para el «tratamiento sintomático del reflujo gastroesofágico, esofagitis por reflujo gastroesofágico […] recaídas de esofagitis cicatrizada, […] tratamiento de la úlcera duodenal asociada a helicobacter pylori y en su erradicación.».

1.1.3. Manifestó que la demandada, comercializa y promociona el producto farmacéutico «ESOXX», el cual «permite reducir los síntomas relacionados con el reflujo gastroesofágico», a través de los mismos distribuidores de la demandante. Para demostrar esta situación, aportó varias capturas de pantalla de las páginas *web* de unas farmacias y de la plataforma virtual «RAPPI» (hecho 2.9.).

1.1.4. Precisó que pese al inicio de las negociaciones llevadas a cabo entre las partes en donde se trató un posible cambio de nombre en los productos de la accionada, «INMUNOPHARMA» no ha cesado la infracción y ha expuesto a proveedores y al público

consumidor a una confusión peligrosa para la salud. Al respecto, puso de presente varias capturas de pantalla y *links* en donde establecimientos de comercio de forma virtual ofertan los productos de la accionada.

1.2. Los motivos de derecho que sustentan la solicitud cautelar

1.2.1. La accionante alegó que se están vulnerando sus derechos como titular de las marcas nominativas «ESOZ»; «ESOZ TRIPACK»; «ESOZ FAST»; y «ESOZ LD» por el uso que hace la accionada de la expresión «ESOXX» para comercializar productos similares a los protegidos por sus marcas, comportamiento que, según la accionante, trasgrede el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000.

1.3. La solicitud de medidas cautelares

La accionante solicitó que se ordene a «INMUNOPHARMA» las siguientes cautelas:

> 1. Cesar inmediatamente el uso de la expresión “ESOXX” para identificar productos farmacéuticos asociados con la clase 5 o similares.
>
> 2. Suspender inmediatamente la utilización del elemento “ESOXX” en productos, publicidad física o digital, etiquetas, papelería, página web, aplicaciones, redes sociales, avisos y demás elementos utilizados para identificar productos o servicios asociados con la clase 5.
>
> 3. Retirar inmediatamente cualquier aviso, letrero, valla, pancarta, papelería, publicación y en general, cualquier material comercial o publicitario en el que se emplee la expresión “ESOXX”.
>
> 4. Retirar inmediatamente del mercado cualquier producto farmacéutico identificado bajo la expresión “ESOXX”.
>
> 5. No registrar una marca similar o semejante a las marcas de SANFER FARMA, S.A.P.I. DE C.V. o de cualquiera de sus afiliadas.
>
> 6. Ordenar a INMUNOPHARMA suspender de manera inmediata cualquier procedimiento de destrucción de correspondencia que tengan en pie, así como cualquier proceso de destrucción archivista, de cara a la conservación de las evidencias de la infracción.

1.6. Trámite procesal

1.6.1. El 10 de abril de 2024 se radicó la medida cautelar.

1.6.2. El 12 de abril de 2024 ingresó al despacho.

1.6.3. Mediante Resolución 18987 del 18 de abril de 2024 se suspendieron los términos judiciales de los procesos que cursan ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales desde el 24 de abril y hasta el 10 de junio de 2024.

II. CONSIDERACIONES

2.1. La competencia

El literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso (en adelante C.G.P.) le otorga competencia a la Delegatura para Asuntos

Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de sus operadores judiciales, para conocer de los procesos jurisdiccionales de infracción a derechos de propiedad industrial. De allí se desprende que el despacho es competente para avocar conocimiento del presente caso.

2.2. Cuestión previa: validez de los medios de prueba

En cuanto a las capturas de pantalla (hecho 2.8 de la solicitud cautelar)

Previo al análisis de la medida cautelar, el despacho considera pertinente aclarar que las capturas de pantalla, extraídas de las páginas web de algunas farmacias o droguerías, allegadas por la parte actora no se valorarán como un mensaje de datos, por no haberse aportado en su formato original.

En ese orden, se advierte que se valorará de conformidad con las reglas aplicables a los documentos, por las siguientes razones: i) a la luz del art. 247 del C.G.P., la naturaleza jurídica de la copia simple de un mensaje de datos es la prueba documental; ii) la sentencia C-604 de 2016 de la Corte Constitucional reconoce como válida la categoría de documento que la ley le confirió a la copia impresa de un mensaje de datos; y iii) el hecho de que un mensaje de datos sea impreso no implica que pierda su vocación de representar un hecho de forma autónoma.

No obstante, las copias impresas de los mensajes de datos son medios de convicción que se valoran a la luz de las reglas de la sana crítica y únicamente se les acordarán valor probatorio en función del grado de confiabilidad que se determinará por i) la autenticidad y ii) la veracidad de la prueba[1].

En cuanto a los vínculos o formatos digitales (hecho 2.11 de la solicitud cautelar)

El despacho advierte que obran en el plenario capturas de pantalla a través de las cuales se busca demostrar la transgresión a derechos de propiedad industrial. Al respecto, se observa que fueron realizadas de forma original de una publicación de un enlace web. Por lo tanto, al estar en su formato original — vínculo o enlace web — es evidente que están cubiertas por las exigencias previstas en la Ley 527 de 1999 relacionada con los mensajes de datos. Por lo tanto, serán valoradas a la luz del artículo 247 del Código General del Proceso.

2.3. El análisis de la medida cautelar

La sociedad accionante manifestó: i) que se están vulnerando sus derechos como titular de las marcas nominativas «ESOZ»; «ESOZ TRIPACK»; «ESOZ FAST»; y «ESOZ LD»; ii) que sus marcas identifican productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; iii) que el uso de la expresión «ESOXX» en los signos de la demandada causan un riesgo de confusión con las marcas de titularidad de «SANFER».

Así las cosas, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 245 a 249 de la Decisión 486 de 2000, el titular de un derecho de propiedad industrial cuenta con la posibilidad de solicitar la práctica de medidas cautelares para impedir la infracción de sus derechos. Es así como, con arreglo a lo previsto en el artículo 247 de la norma mencionada, las medidas cautelares en materia de infracción a derechos de propiedad industrial están sujetas a las siguientes reglas:

> Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su **legitimación** para actuar, **la existencia del derecho infringido** y presente **pruebas**

[1] Corte Constitucional, sentencia C-202 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería.

> **que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia**. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.
>
> Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. ─se destaca─

A partir del contenido de la disposición en cita, se desprende que la prosperidad de las medidas cautelares depende de la acreditación de los siguientes presupuestos: i) legitimación en la causa por activa; ii) existencia del derecho infringido; iii) presentación de pruebas que permitan inferir razonablemente la comisión de la infracción y su inminencia.

Precisado lo anterior, el despacho estudiará si se cumplen los dos primeros requisitos a efectos de continuar con el análisis de la presentación de pruebas que permitan demostrar preliminarmente la infracción y su inminencia. Posteriormente, se establecerán las ordenes cautelares a decretar y se analizará la imposición de la caución a cargo del accionante.

2.3.1. y 2.3.2. La legitimación en la causa por activa y la existencia del derecho infringido

El régimen de propiedad industrial en materia de marcas funda el sistema de obtención de derechos en el mecanismo de la atribución, esto es, el derecho subjetivo tiene su génesis en cabeza de su titular a través del acto de registro por parte de la autoridad competente, lo cual tiene respaldo normativo en los artículos 152 y 154 de la Decisión Andina 486 del 2000.

En el caso concreto, la prueba de legitimación en la causa por activa, así como la existencia del derecho se encuentran demostrados en el presente asunto, mediante las **certificaciones** de registro de signo distintivo emitidas por la Secretaria Ad-Hoc de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio los días 2, 4 y 8 de abril de 2024, en donde se evidencia que las marcas nominativas «ESOZ»; «ESOZ TRIPACK»; «ESOZ FAST»; y «ESOZ LD» con certificados 541105, 541104, 371052 y 286771 se registraron para identificar servicios comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya titular es la sociedad «SANFER» (consecutivo 0, presentación – páginas 11 a 14 de expediente digital).

Entonces, según el artículo 238 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina, el titular de un derecho protegido es quien puede solicitar al juez una medida cautelar por infracción a derechos de propiedad industrial. Por lo tanto, a juicio del despacho, la sociedad «SANFER» se encuentra legitimada por activa para interponer la solicitud que hoy convoca el interés del togado.

2.3.3. La presentación de pruebas que permitan inferir razonablemente la comisión de la infracción a derechos de propiedad industrial o su carácter inminente

Con la finalidad de demostrar la infracción la accionante allegó las siguientes pruebas:

i) Captura de panta del «Sistema de Tramites (sic) en Linea (sic) – Consultas Publicas (sic)» del registro sanitario INVIMA 2021DM-0023142 correspondiente al producto ESOXX / BARRERA ANTIRREFLUJO GASTROESOFÁGICO (consecutivo 0, presentación – página 8) en el que se observa que la sociedad «INMUNOPHARMA» es la titular del registro sanitario del producto «ESOXX».

ii) Captura de pantalla las páginas web «https://www.drogueriascolsubsidio.com/esoxx-barrera-antireflujo-7707293750300/p, https://www.farmaciaspasteur.com.co/salud-y-medicamentos-gastritis-y-antiacidos-antidiarreicos--probioticos-y-dig-esoxx-liquido-1039004/p, https://www.lafarmaciahomeopatica.com/p/esoxx-barrera-antireflujo-5-sachet/, https://galenica.co/dispositivos-medicos/producto/esoxx-repara-el-esofago, https://www.audifarmadroguerias.com/esoxx/, https://www.lafarmaciahomeopatica.com/p/esoxx-barrera-antireflujo-gastroesofagico/ y https://www.drogueriascolsubsidio.com/esoxx-barrera-antireflujo-7707293750300/p» (consecutivo 0 presentación – página 9) por medio de estos enlaces, se observa que la peticionaria busca demostrar que la accionada comercializa productos empleando el signo «ESOXX».

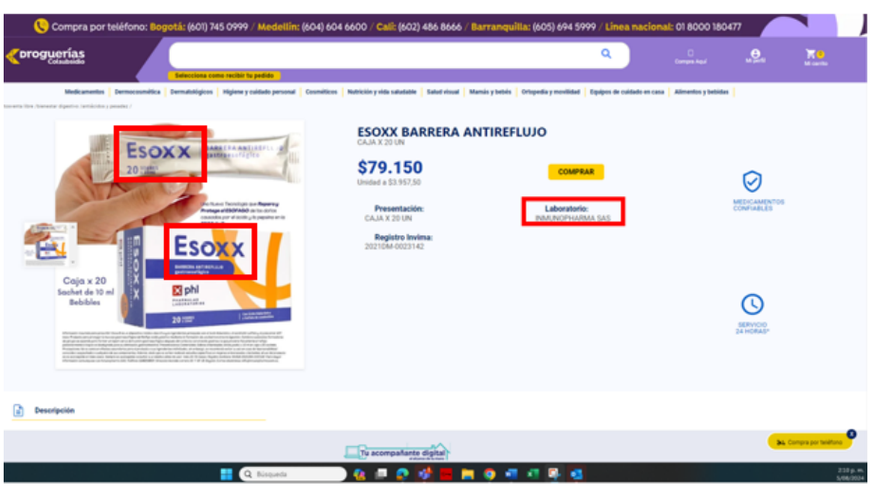
iii) Derecho de petición de la sociedad «LABORATORIOS BISSIÉ S.A.» de fecha 11 de enero de 2024, dirigido al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA (consecutivo 0, presentación – página 10), en el que se solicitó que se requiriera a la accionada para que modificara la denominación «ESOXX».

iv) Certificado de existencia y representación legal de la sociedad «INMUNOPHARMA S.A.S.» (consecutivo 0, presentación – página 15), en el que se lee que la demandada tiene como objeto social la comercialización de productos del sector salud.

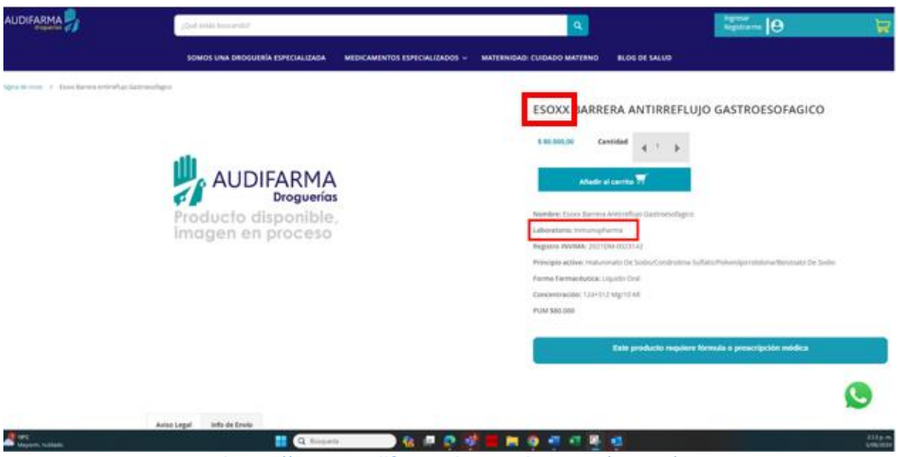
v) Capturas de pantalla —sin fecha— en las que se observa el uso de los signos «ESOXX» (consecutivo 0, presentación – página 2 hecho 2.8 de la solicitud cautelar y consecutivo 0, presentación – página 9).

De conformidad con el anterior acervo probatorio, se puede entender que se probó el uso del signo supuestamente infractor por parte de la sociedad «INMUNOPHARMA S.A.S.», toda vez que en las pruebas documentales allegadas al proceso, el signo «ESOXX» coincide con los datos consignados en el expediente sanitario 20193493, en donde se indicó que el titular del producto «ESOXX® / BARRERA ANTIRREFLUJO GASTROESOFÁGICO» es la sociedad accionada.

Adicionalmente, se tiene que, al ingresar a algunos de los *links* puestos de presente por la accionante, se evidenció que «INMUNOPHARMA S.A.S.» aparece relacionada como laboratorio de los productos identificados con la expresión «ESOXX», tal como se evidencia a continuación:



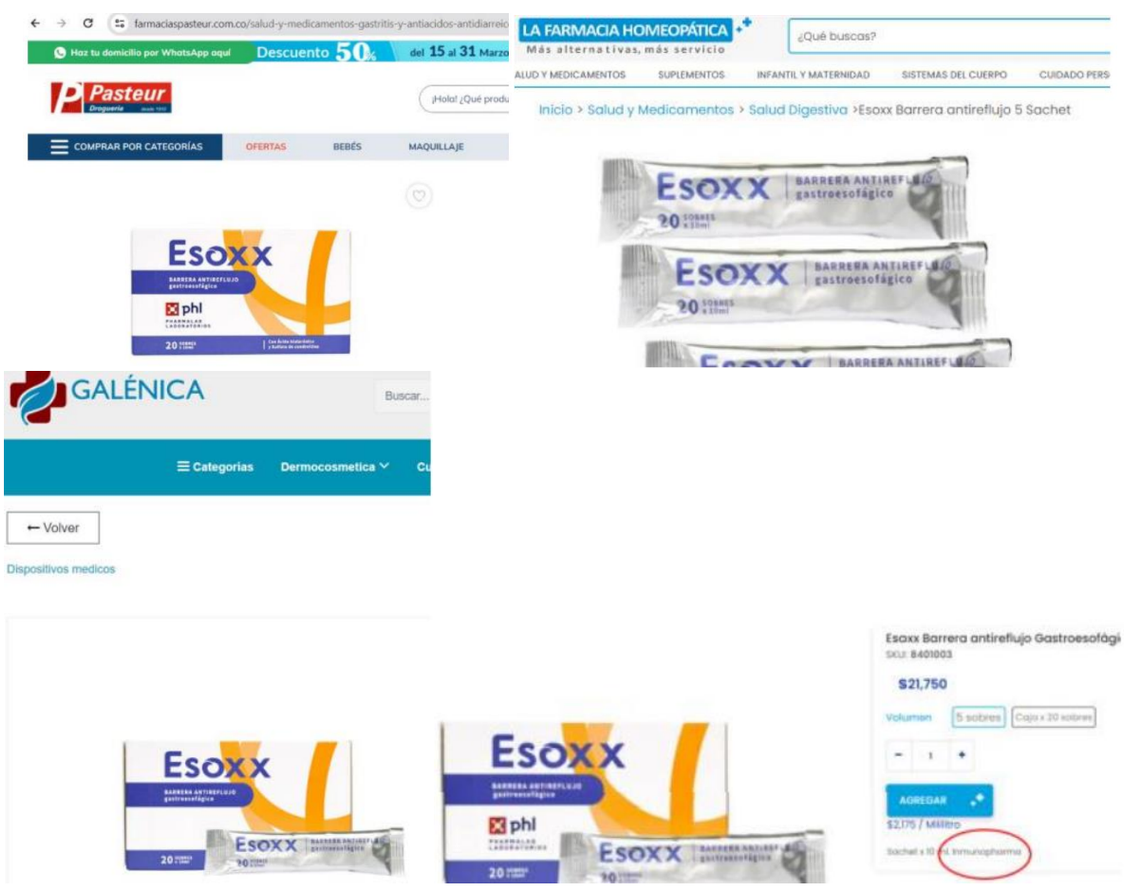
https://www.drogueriascolsubsidio.com/esoxx-barrera-antireflujo-7707293750300/p

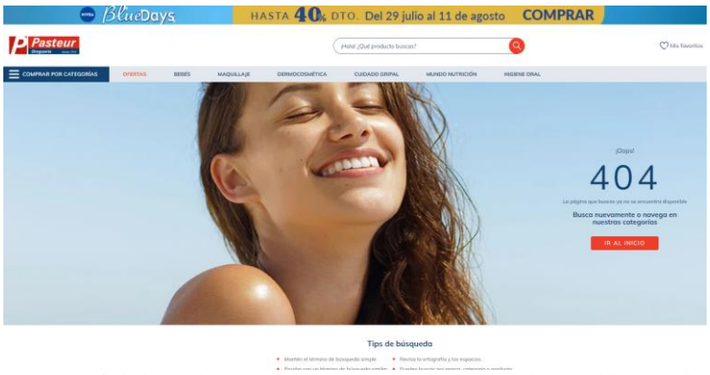


https://www.audifarmadroguerias.com/esoxx/

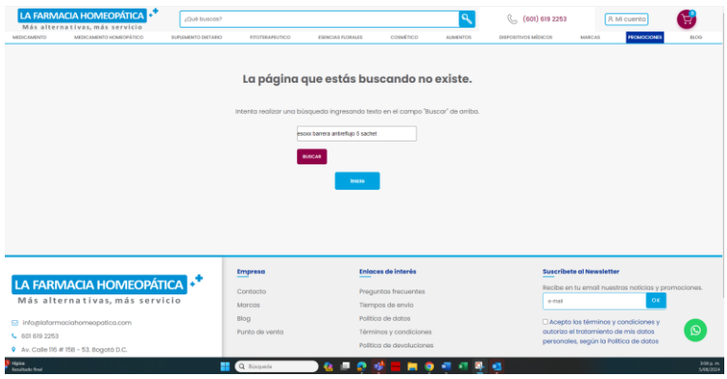
Esto permite dar cuenta de cómo la accionada hizo uso del signo «ESOXX» en fecha posterior al respectivo registro de las marcas nominativas de titularidad de la accionante.

Ahora, en relación con las demás capturas de pantalla y *links* no fue posible establecer el uso en el comercio de los signos por parte de la accionada, por cuanto: i) de las fotografías allegadas por «SANFER» no se evidencia que «INMUNOPHARMA S.A.S.» tenga algún tipo de relación con los productos, ii) no es posible determinar la fecha en la que se capturaron las imágenes, iii) a pesar de que se encierra en un círculo una palabra, la misma no es legible, y iv) al ingresar a algunos *links* no se aprecian las imágenes de los productos ni la información requerida para vincular a la accionada, por cuanto los mismos ya no se encuentran disponibles tal como se aprecia a continuación:

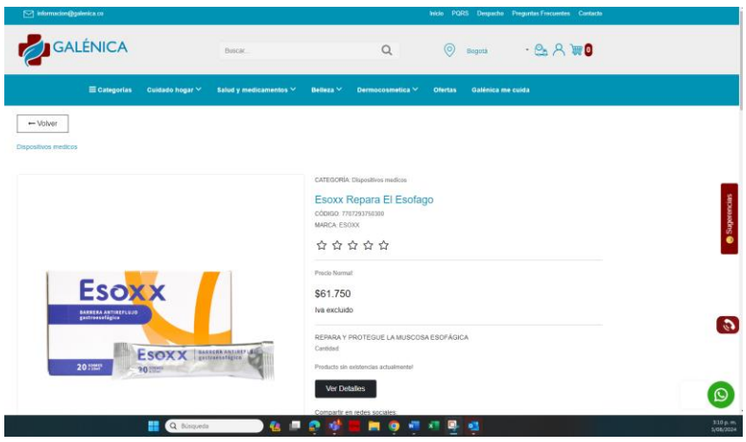




https://www.farmaciaspasteur.com.co/salud-y-medicamentos-gastritis-y-antiacidos-antidiarreicos--probioticos-y-dig-esoxx-liquido-1039004/p



https://www.lafarmaciahomeopatica.com/p/esoxx-barrera-antireflujo-5-sachet/



https://galenica.co/dispositivos-medicos/producto/esoxx-repara-el-esofago

Todas estas pruebas permiten acreditar sumariamente: i) que la accionada emplea la expresión «ESOXX» para identificar productos que permiten reducir los síntomas relacionados con el reflujo gastroesofágico, ii) que la accionante tuvo conocimiento del uso del signo indicado como infractor a partir del 14 de febrero de 2024 y iii) que los productos «ESOZ» y «ESOXX» son comercializados por los mismos canales de distribución, es decir, mediante droguerías y farmacias.

En ese orden de ideas, al encontrarse acreditado el uso en el comercio del signo indicado como infractor, es necesario realizar el cotejo marcario.

2.3.4. El cotejo marcario

Se procederá entonces a realizar el respectivo cotejo marcario teniendo en cuenta las disposiciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por ello, para determinar si procede la medida cautelar solicitada, el juez debe constatar si para los efectos de esta decisión subyace una infracción, en virtud de lo mencionado en el literal d) del artículo

155 de la Decisión 486 de 2000. Para tal efecto, resulta necesario tener en cuenta que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero:

> d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 contiene «dos elementos fundamentales, el primero **determinativo**, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, **condicional**, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación»[2] (negrilla del despacho).

Frente a este último aspecto, el riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está accediendo otro (confusión directa), o que piense que un producto o servicio tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por los respectivos signos[3].

Entonces, antes de aplicar las reglas inauguradas por el precedente andino al caso concreto, se ponen de presente las marcas confrontadas así:

Marcas de la accionante	Signo supuestamente infractor
ESOZ LD (Nominativa) ESOZ FAST (Nominativa) ESOZ TRIPACK (Nominativa) ESOZ (Nominativa)	

Para realizar el análisis se debe tener en cuenta que las marcas de la accionante están conformadas por elementos denominativos, no obstante, el signo de la accionada es mixto. Así las cosas, se aplicarán las reglas de cotejo de signos mixtos y denominativos establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[4], quien ha señalado que tratándose de este tipo de signos se debe determinar cuál es el elemento — denominativo o gráfico — más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo y ha dispuesto que:

> [E]n general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en

[2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, rad 301-IP-2014.
[3] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, rad 172-IP-2021.
[4] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, rad 358-IP-2021.

algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto[5].

Con base en lo expuesto, el despacho evidencia que en el signo de la accionada el elemento preponderante es el denominativo, por ser el que genera mayor impacto y recordación en la mente del consumidor, así como por el evidente protagonismo, teniendo en cuenta la ubicación de las palabras y su tamaño. En este caso el elemento denominativo corresponde a la expresión «ESOXX».

Por lo tanto, el cotejo se realizará teniendo en cuenta lo indicado en la interpretación prejudicial del proceso 172-IP-2021 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[6].

En la interpretación prejudicial mencionada, también se precisó que en la valoración para determinar el riesgo de confusión o de asociación se deberá tener en cuenta que la similitud entre los signos puede ser:

a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o calor idéntico y/o semejante.

---

[5] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, rad. 12-IP-2014.

[6] (i) [S]e debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

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

(…)

Ahora, debe tenerse en cuenta que los signos objeto de controversia, distinguen productos farmacéuticos que se encuentran comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis a realizar debe ser más riguroso, por cuanto cualquier confusión o asociación que se presente, podría ocasionar riesgos en la salud y vida del público consumidor, más aún si el acceso a los mismos no requiere una fórmula médica, pues como lo afirmó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 58-IP-2013[7]:

> Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales"[8].

Adicionalmente, en el presente caso estamos frente a un signo compuesto (marca de la accionante), por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

> (…) se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para el efecto se deben aplicar los siguientes parámetros:
>
> a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
>
> b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
>
> c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor
>
> d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
>
> e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
>
> f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.[9]

Sea lo primero mencionar que las expresiones «LD», «FAST» y «TRIPACK» que acompañan las marcas de la accionante, se consideran de fantasía, por cuanto dos de ellas son de idioma extranjero y no son del conocimiento común de los consumidores de

[7] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, rad 12-IP-2014.

[8] (Proceso Nº. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).

[9] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, rad 684-IP-2018.

esta clase de productos[10] («FAST y TRIPACK»), y la otra corresponde a la unión de dos letras sin un significado aparente («LD»)[11].

Es así como, bajo la mirada preliminar del despacho estas expresiones en principio no diluirían o enervarían el riesgo de confusión que pudiera presentarse entre las marcas nominativas de la accionante y el signo mixto de la accionada. Adicionalmente se resalta que, la expresión «ESOZ» es la primera palabra que se encuentra en los signos registrados por la accionante y cuyo impacto es más fuerte en la mente del consumidor.

Así las cosas, luego de analizar los signos en su conjunto de manera sucesiva y no simultánea, al considerar sus semejanzas y no sus diferencias, al cotejarlos según su impresión en conjunto, poniéndose en el lugar del consumidor y con el rigor propio al tratarse de signos que identifican productos farmacéuticos ─al menos en esta etapa cautelar del proceso─ el despacho considera que sí presentan similitudes que pueden llevar a confusión al consumidor.

Lo anterior, por cuanto se evidencia una similitud ortográfica y fonética entre los signos cotejados esto es las expresiones «ESOZ» (de la accionante) y «ESOXX» (de la accionada), pues las palabras contienen la misma cantidad de vocales (2) las cuales resultan ser idénticas (E y O) y se encuentran posicionadas en el mismo orden, es decir, la vocal «E» está al inicio de las palabras y la «O» es la tercera vocal de las palabras.

En relación con la sílaba tónica, recae en la vocal «E» en los dos signos cotejados. Se debe tener en cuenta que los dos signos se encuentran divididos en dos sílabas «E-SOZ» y «E-SOXX» evidenciándose que la sílaba tónica ocupa la misma posición e incluso es idéntica en las dos expresiones.

Lo anterior sin perjuicio de que el signo empleado por la accionada cuente con dos consonantes diferentes en su terminación correspondientes a la letra «X», por cuanto el sonido de los signos no contiene una diferencia significante, mientras que las marcas de la accionante terminan con el fonema «S», el signo de la accionada cuenta con el fonema «KS» lo que no genera mayor distinción al momento de su pronunciación.

Es por lo anterior que, al estimar que un consumidor medio que tenga un primer contacto con los signos tanto de la accionante como de la accionada va a recordar con mayor fuerza las expresiones «ESOZ» y «ESOXX», las cuales son coincidentes y se reproducen en forma muy similar tal como se explicó anteriormente, con lo que se produce inexorablemente un riesgo de confusión directa debido a que esta circunstancia podría llevar a que los consumidores erróneamente adquieran un producto pensando que están accediendo a otro, máxime cuando están ubicados en la misma nomenclatura de la Clasificación Internacional de Niza.

En efecto, «SANFER» e «INMUNOPHARMA S.A.S.» ofrecen productos que guardan identidad con los listados en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues se evidencia la comercialización de productos farmacéuticos, los cuales además se comercializan en los mismos canales de distribución, es decir, farmacias y droguerías.

En ese orden de ideas, el despacho considera que se configuran preliminarmente los supuestos de infracción contemplados en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486

[10] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, rad 73-IP-2021. «las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía (…)». «Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.»

[11] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial rad. 64-IP-2020. «Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.»

de 2000, pues se estableció que el signo utilizado por la accionada es similarmente confundible a la marca de la accionante que contiene la expresión «EZOS» registrada por «SANFER», y que su uso podría causar un riesgo de confusión respecto del titular de tal derecho.

2.3.5. Las órdenes cautelares

Por las razones expuestas y en los términos del literal d) del art. 155 de la Decisión 486 de 2000, se accederá al decreto de la medida cautelar, teniendo en cuenta que la naturaleza de éstas es proteger de manera provisional la integridad de un derecho que será controvertido en un futuro proceso. Para ello, y a la luz del contenido de los artículos 245 y 246 de la Decisión 486 de 2000, se debe determinar cuáles de las medidas cautelares solicitadas en el caso concreto resultan suficientes para el efecto. En suma, se decretarán aquellas que resultan proporcionales, conducentes y que cuentan con el debido soporte probatorio.

De esta manera, una vez la accionante preste la caución que se le fijará en la parte resolutiva de esta providencia, se entenderán decretadas las siguientes medidas cautelares:

(i) Ordenar a «INMUNOPHARMA S.A.S.», cesar de manera inmediata el uso de la expresión «ESOXX» para identificar productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

(ii) Ordenar a «INMUNOPHARMA S.A.S.», suspender de manera inmediata el uso de la expresión «ESOXX» en productos, publicidad física o digital, etiquetas, papelería, página web, aplicaciones, redes sociales y avisos para identificar productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

(iii) Ordenar a «INMUNOPHARMA S.A.S.», el retiro inmediato de avisos, letreros, vallas, pancartas, papelería, publicaciones, y cualquier otro material comercial o publicitario que contenga la expresión «ESOXX» para identificar productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

(iv) Ordenar a «INMUNOPHARMA S.A.S.», el retiro inmediato de la expresión «ESOXX» de cualquier producto farmacéutico que se encuentre relacionado en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

(v) Ordenar a «INMUNOPHARMA S.A.S.», abstenerse de destruir cualquier tipo de correspondencia o de archivo que contenga la expresión «ESOXX».

El despacho considera que estas órdenes compilan de manera resumida y específica las peticiones cautelares elevadas por «SANFER», y son suficientes para salvaguardar los derechos del accionante.

Advertido lo anterior, debe indicarse que la cautela resulta i) necesaria para proteger el derecho vulnerado del solicitante, ya que impiden que se asiente el riesgo de confusión entre los signos del accionante y el accionado; ii) es efectiva o idónea, por cuanto protege el patrimonio del accionante ante un eventual fallo favorable a sus intereses; y, iii) resulta proporcional, al apuntar a la protección del derecho en disputa mediante la orden de abstenerse de usar en el mercado la expresión que causaría el riesgo de confusión ya mencionado.

2.3.6. Caución o garantía

Con el objetivo de precaver la eventual causación de perjuicios a la sociedad «INMUNOPHARMA S.A.S.», con ocasión de la práctica de la medida cautelar, se ordenará a «SANFER», con fundamento en el art. 247 de la Decisión 486 de 2000 y en concordancia con lo previsto en el art. 590 del C.G.P, que preste caución por la suma de cincuenta millones de pesos M/Cte. ($ 50.000.000).

2.3.7. Disposiciones finales

Se advierte que se reconocerá personería al profesional del derecho Juan Felipe Acosa Sánchez habida cuenta de que en el expediente reposa el poder para actuar a nombre de la sociedad «SANFER»

Por lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio

RESUELVE

PRIMERA: Acoger la pretensión cautelar formulada por la sociedad «SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V.»

SEGUNDA: En consecuencia, ordenar a «INMUNOPHARMA S.A.S.», a título de medida cautelar, lo siguiente:

(i) Ordenar a «INMUNOPHARMA S.A.S.», cesar de manera inmediata el uso de la expresión «ESOXX» para identificar productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

(ii) Ordenar a «INMUNOPHARMA S.A.S.», suspender de manera inmediata el uso de la expresión «ESOXX» en productos, publicidad física o digital, etiquetas, papelería, página web, aplicaciones, redes sociales y avisos para identificar productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

(iii) Ordenar a «INMUNOPHARMA S.A.S.», el retiro inmediato de avisos, letreros, vallas, pancartas, papelería, publicaciones, y cualquier otro material comercial o publicitario que contenga la expresión «ESOXX» para identificar productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

(iv) Ordenar a «INMUNOPHARMA S.A.S.», el retiro inmediato de la expresión «ESOXX» de cualquier producto farmacéutico que se encuentre relacionado en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

(v) Ordenar a «INMUNOPHARMA S.A.S.», abstenerse de destruir cualquier tipo de correspondencia o de archivo que contenga la expresión «ESOXX».

TERCERA: Ordenar a «SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V.», que, dentro del término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a prestar caución por la suma de cincuenta millones de pesos M/CTE. ($ 50.000.000).

En caso de que no se allegue la caución en el término otorgado, se procederá a negar la medida cautelar.

CUARTA: Las medidas cautelares señaladas en el ordinal segundo de la presente providencia se entenderán decretadas una vez el despacho acepte la respectiva caución que allegue la parte accionante.

QUINTA: Reconocer personería para actuar al abogado Juan Felipe Acosa Sánchez, identificado con C.C. 80.874.571 y T.P. 175.241 de C. S. de la J., como apoderado especial de la parte accionante, en los términos y para los efectos del poder conferido.

NOTIFÍQUESE,

La Coordinadora del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial

Firmado digitalmente por: CAMILA ANDREA MEDINA GOMEZ
Fecha: 2024.08.29 15:58:41 COT
Razón: Delegatura Asuntos Jurisdiccionales
Ubicación: Bogotá, Colombia

CAMILA ANDREA MEDINA GÓMEZ

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Delegatura para asuntos Jurisdiccionales

Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial

De conformidad con lo establecido en el artículo 295 del C. G. del P., el presente auto se notificó por Estado

No. 121

De fecha: 30 de Agosto de 2024