



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023).

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00410-00

Referencia. Medio de control de nulidad relativa

Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-

TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA "SETRAX" Y LA MARCA OPOSITORA "CETIRAX" NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR. LAS PARTÍCULAS "CET" Y "RAX" QUE HACEN PARTE DE LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, SON DE USO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA Y, POR LO TANTO, SON INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa¹, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486

¹ Mediante auto admisorio de 10 de julio de 2014 visible a folios 460 a 463 del cuaderno físico núm. 2.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00410-00
Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-

de 14 de septiembre de 2000², de la Comisión de la Comunidad Andina³, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 88925 de 27 de diciembre de 2013, **"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industria de la Superintendencia de Industria y Comercio⁴.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 17 de agosto de 2012 la sociedad **GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A.**, solicitó el registro como marca del signo nominativo **"SETRAX"**, para amparar productos comprendidos en la Clase 5^{a5} de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁶.

2º: Que una vez publicada la solicitud presentó oposición contra el registro requerido, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas mixta y nominativa **"CETIRAX"**, registradas a su favor en la misma Clase.

² "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".

³ En adelante Decisión 486.

⁴ En adelante SIC.

⁵ El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: "[...] "[...] Medicamentos para uso del sistema nervioso central [...]".

⁶ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 1963 de 31 de mayo de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro del signo nominativo **"SETRAX"**, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada resolución el tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso recurso de apelación siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, a través de la Resolución núm. 88925 de 213 revocó la decisión inicial, declaró infundada la oposición formulada por ella y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo **"SETRAX" (nominativo)**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A.**

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 135, literales a) y b) y 136, literales a) y f), de la Decisión 486, toda vez que las marcas en conflicto no pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores, teniendo en cuenta que la marca solicitada **"SETRAX"** carece de distintividad y es semejante a sus marcas previamente registradas **"CETIRAX"**.



Adujo que la marca **"SETRAX" (nominativa)** no tiene aptitud para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta que las marcas en conflicto se asemejan gramatical y fonéticamente; y que, además, identifican los mismos productos, por lo que existe el riesgo que el público consumidor confunda el origen de los mismos, es decir, que los asocie por su procedencia, creyendo de forma errónea que provienen de su empresa, cuando no es así.

Manifestó que al comparar las marcas en conflicto se puede observar que la denominación **"SETRAX"** reproduce a sus marcas **"CETIRAX" (mixta y nominativa)**, toda vez que la sociedad solicitante **GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A.** se limitó a remplazar la letra **"C"** por la **"S"** y a eliminar la **"I"** para así tratar de ocultar una copia sin poder lograrlo, cambio que, a su juicio, implica una diferenciación fonética imperceptible.

Indicó que el titular de la marca cuestionada busca obtener provecho del prestigio que tienen sus productos en el mercado, con el fin de buscar la confusión entre los consumidores, pues al momento de



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00410-00
Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-

solicitar el producto, lo llamarían **"SETRAX"** lo cual da lugar a confundir al farmaceuta de turno.

Que, en consecuencia, tal situación podría resultar peligrosa puesto que si ambas marcas coexisten en el mercado se le podría causar un grave perjuicio al público consumidor, toda vez que si necesitan un producto y por la semejanza de la denominación se les proporciona otro, puede ocasionárseles daños en la salud.

Alegó que desde el punto de vista ortográfico las marcas en conflicto son iguales, puesto que la sociedad **GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A.** no hizo un cambio significativo sobre el signo del cual es titular que le genere distintividad a la expresión solicitada; y que desde el punto de vista fonético las marcas enfrentadas son muy similares, puesto que al pronunciarlas el sonido es prácticamente el mismo, lo que dificulta su diferenciación.

Anotó que la marca cuestionada **"SETRAX"** no solo carece de distintividad extrínseca sino también de la intrínseca, pues no tiene suficiente fuerza distintiva para que pueda ser registrada; y que de coexistir en el mercado induciría a asociación a los consumidores por



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00410-00
Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-

resultar semejante a sus marcas **"CETIRAX" (mixta y nominativa)** que distinguen productos de la misma Clase 5ª.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 13 y 83 de la Constitución Política; y 3º, inciso 6º, del CPACA, debido a que le están protegiendo los derechos de propiedad industrial a unas personas y a ella se lo están restringiendo de manera indiscriminada.

Manifestó que la entidad demandada desconoció la preexistencia de sus registros marcarios **"CETIRAX"**, los cuales resultan similarmente confundibles con la marca cuestionada **"SETRAX"**.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal.

Para el efecto, manifestó que el signo solicitado, **"SETRAX"**, no presenta similitud alguna frente a las marcas opositoras que pueda generar riesgo de confusión, pues la estructura ortográfica, visual, fonética e ideológica es disímil, lo que le permite al consumidor escoger el producto sin inducirlo a error en el mercado.



Sostuvo que si bien la expresión cuestionada y las marcas previamente registradas comparten algunas vocales y consonantes, tal coincidencia no induce al público consumidor a error en cuanto a los productos que identifican y/o su origen empresarial, máxime si se tiene en cuenta que las partículas **"CET"** y **"RAX"**, que conforman a las marcas previamente registradas, son de uso común para los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, inapropiables de manera exclusiva.

Mencionó que el signo cuestionado, **"SETRAX"**, no constituye una expresión parecida o similar al de las marcas previamente registradas que genere riesgo de confusión entre el público consumidor; y que si bien es cierto que comparten algunas letras, también lo es que la marca solicitada está conformada por tres sílabas mientras que las opositoras únicamente por dos, lo que genera un impacto sonoro en su pronunciación completamente distinto.

Agregó que la marca cuestionada **"SETRAX"** es derivada del registro marcario **"GARMISCH SETRAX"**, por lo que el tercero con interés directo en las resultas del proceso ya ostentaba derechos respecto de la expresión **"SETRAX"**.



II.-2. La sociedad **GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011⁷, el 11 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-**, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

⁷ En adelante CPACA.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00410-00
Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la **Resolución núm. 88925 de 27 de diciembre de 2013**, mediante la cual la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora y le concedió a la sociedad **GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A.** el registro de la marca nominativa **"SETRAX"**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera lo dispuesto en los artículos 135, literales a) y b), 136, literales a) y f), de la Decisión 486; 13 y 83 de la Constitución Política; y 3º, inciso 6º, del CPACA.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.



Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiese viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda e insistió en que las marcas enfrentadas no pueden coexistir en el mercado sin inducir a error al consumidor, dadas las semejanzas presentadas entre las marcas "**SETRAX**" y "**CETIRAX**"; y que entre los productos que identifican existe conexidad competitiva.

IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que las marcas enfrentadas no son semejantes ni confundibles, puesto que la marca "**SETRAX**" posee la distintividad necesaria para que el consumidor pueda individualizar cada signo sin que se genere riesgo de confusión o asociación.



IV.3.- En esta etapa procesal tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁸, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁹:

"[...]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

*1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado **SETRAX** (denominativo) y la marca **CETIRAX** (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:*

"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;

[...]

⁸ En adelante el Tribunal
⁹ Proceso 25-IP-2018.



1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos 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 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 la 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 deben 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 valor idéntico y/o semejante.

d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas.

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con



el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

[...]

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación de signos denominativos

[...]

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:

- a) Se 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.*
- b) 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 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.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00410-00
Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-

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.

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.

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.

[...]

2.4. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. [...]"

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la **Resolución núm. 88925 de 2013**, concedió el registro de la marca nominativa solicitada, **"SETRAX"**, a la sociedad **GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A.**, para distinguir "[...] Medicamentos para uso del sistema nervioso central. [...]" , comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.



A juicio de la actora las marcas en conflicto no pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores, teniendo en cuenta que la marca solicitada "**SETRAX**" carece de distintividad y es semejante a sus marcas previamente registradas "**CETIRAX**".

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, "[...] *por ser pertinente [...]*", no así la de los artículos 135, literales a) y b) y 136, literal f), *ibidem*, por cuanto "[...] *no se discuten causales absolutas de irregistrabilidad y la negación de la solicitud de un registro marcario por infringir el Derecho de autor o el Derecho de propiedad industrial de un tercero [...]*"¹⁰.

El texto de la norma aludida es el siguiente:

Decisión 486.

"[...]"

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

¹⁰ Razón esta para que la Sala se releve de realizar estudio alguno frente a los artículos 135, literales a) y b) y 136, literal f).



respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Clasificación Internacional de Niza.

Caber señalar que la Sala ha precisado en otras oportunidades, y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00410-00
Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-

cuando se trate de disputa entre marcas que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, 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, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de "*cultura curativa personal*".¹¹

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

SETRAX

MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA¹²

CETIRAX

CETIRAX

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00; C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E).

¹² Folio 474 (vuelto) del cuaderno núm. 2.



MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADAS¹³

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta **"CETIRAX"**, como lo es la previamente registrada, con otra marca nominativa, **"SETRAX"**, de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta, no así las gráficas que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquella.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas mixtas:

¹³ Folio 474 (vuelto) del cuaderno núm. 2.



"[...]” i) Se 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 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 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.

v) 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, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se



consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

*"[...] 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 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 la 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 deben 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 valor idéntico y/o semejante.*

[...]".



Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección ha sostenido, entre otras, en sentencia de 9 de junio de 2011¹⁴, lo siguiente:

*"[...] 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 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.***

[...]

*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*

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, expediente identificado con el número único de radicación 2005-00105-01.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00410-00
Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-

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 [...]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en sentencia de 23 de enero de 2014¹⁵, la Sala precisó:

“[...] 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.**”

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

“Al **realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.**”

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, **la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo**, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando [...]”. (Resaltado fuera de texto).

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00410-00
Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-

Y en relación con las marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común, en sentencia de 22 de enero de 2015¹⁶, la Sala señaló:

“[...] Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

[...]

Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al 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 general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman las 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 [...].”

Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo analizando las marcas en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de las marcas en conflicto.

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00133-00, C.P. María Elizabeth García González.



En efecto, en sentencia de 23 de abril de 2020¹⁷, esta Sala precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

"[...]

5.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

[...]”.

Según la SIC, las partículas “**CET**” y “**RAX**”, que conforman a las marcas previamente registradas, son de uso común para los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, inapropiables de manera exclusiva.

En el caso *sub examine*, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada¹⁸, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la citada Clase 5ª

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00262-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

¹⁸ <https://sipi.sic.gov.co>. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 12 de abril de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00410-00
Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-

las siguientes marcas, que contienen las expresiones **"CET"** y **"RAX"**,
como se puede observar en los listados:

• **"CET":**

SIGNO	TITULAR
CETRIDAL (NOMINATIVA)	QUIRUMEDICAS LTDA
CETILEX (MIXTA)	LABORATORIOS BUSSIE S.A.
CETEZOL (NOMINATIVA)	LABORATORIOS LEMAG S.A.S.
CETIFEDRIN (NOMINATIVA)	LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.
CETAZIME (NOMINATIVA)	ALVARO GUILLERMO ORRANTIA HERRERA
CETREXON (NOMINATIVA)	LABORATORIOS BLASKOV LTDA.
CETIRKIDS (MIXTA)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.

• **"RAX":**

SIGNO	TITULAR
HERPERAX (NOMINATIVA)	PHARMARKETING S.A.
MARAX (NOMINATIVA)	TQ BRANDS S.A.
CORAX (NOMINATIVA)	LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.
SIBUTRAX (NOMINATIVA)	GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A.
NEOPRAX (NOMINATIVA)	LABORATORIOS LEGRAND S.A
HIDERAX S (NOMINATIVA)	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.
LIBRAX (NOMINATIVA)	HEALTHCO LIMITED



Lo anterior pone de manifiesto que se trata de expresiones de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser las expresiones “**CET**” y “**RAX**” partículas de uso común, no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 2020¹⁹, en la que el Tribunal precisó:

"[...]

*5.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. **En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.***

¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00061-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.



[...]” (Resaltado fuera de texto)

Por lo tanto, la actora, como titular de un signo con elementos de uso común, estos son, “**CET**” y “**RAX**”, no puede impedir la inclusión de dichas partículas en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general²⁰.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “**CET**” y “**RAX**”, que forman parte de las marcas previamente registradas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dichas partículas de uso común se reduce de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la **similitud ortográfica**, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con diferente extensión, secuencia consonántica y vocálica, pues “**CETIRAX**” está compuesta por tres (3) sílabas (**CE-TI-RAX**), siete (7) letras, cuatro (4) consonantes (**C-T-R-**

²⁰ Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja.



X) y tres (3) vocales (**E-I-A**), mientras que **"SETRAX"** se conforma por dos (2) sílabas (**SE-TRAX**), seis (6) letras, cuatro (4) consonantes (**S-T-R-X**) y dos (2) vocales (**E-A**).

Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten la partícula de uso común **"RAX"**, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno de las marcas en disputa se encuentra combinada con expresiones diferentes.

En efecto, en la marca previamente registrada el vocablo **"RAX"** se encuentra acompañado de la raíz **"CETI"**, mientras que en la marca cuestionada está combinado con el prefijo **"SET"**, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Cabe precisar, sobre el particular, que la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo a su inicio **"SET"**, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable; además, dicha expresión le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, **"CETIRAX"**.



En otras palabras, la expresión **"SET"** de la marca cuestionada y la letra **"I"** de las marcas previamente registradas refuerzan las diferencias entre las marcas en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole *"[...] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial [...]"*²¹, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación.

En relación con la **similitud fonética**, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que tanto la raíz **"CETI"** como la letra **"I"** de las marcas previamente registradas **"CETIRAX"**, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada signo es clara. Además, la inclusión de la letra **"I"** genera que dichos registros cuenten con un fonema vocálico cerrado anterior.

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

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00410-00
Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-

SETRAX – CETIRAX – SETRAX – CETIRAX – SETRAX – CETIRAX
SETRAX – CETIRAX – SETRAX – CETIRAX – SETRAX – CETIRAX
SETRAX – CETIRAX – SETRAX – CETIRAX – SETRAX – CETIRAX
SETRAX – CETIRAX – SETRAX – CETIRAX – SETRAX – CETIRAX

De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan una distinta raíz, así como diferente extensión, número de letras y la inclusión de la letra “i” intermedia, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de números de sílabas diferentes le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas cotejadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.

Adicionalmente, la Sala observa que si bien es cierto que las marcas confrontadas comparten un mismo lexema (“**RAX**”), también lo es que cada uno tiene una sílaba tónica distinta, puesto que para el signo “**SETRAX**”, el acento prosódico se encuentra en la primera sílaba (“**SE**”), mientras que en las marcas “**CETIRAX**”, el acento se encuentra en la sílaba del medio (“**TI**”).



En cuanto a la **similitud ideológica**, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de *fantasía* porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto.

Al respecto, es del caso traer a colación lo expuesto en sentencia de 8 de octubre de 2020²², en la que la Sala concluyó que no existía similitud ortográfica ni fonética al cotejar las marcas “**FLORIS**” e “**FLORADIX**”, que distinguen productos de la citada Clase 5ª, puesto que la marca cuestionada “**FLORIS**” contaba con un número de letras distinto y sílabas diferentes que la hacían suficientemente distintiva e individualizable respecto de la marca previamente registrada “**FLORADIX**”.

En efecto, en esa oportunidad se indicó lo siguiente:

“[...]

53. La Sala considera, respecto de la marca nominativa FLORADIX, que la partícula FLORA es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. En efecto las marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición del acto administrativo acusado, son:

[...]

²² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de octubre de 2020 C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2016-00620-00.



54. Por su parte, respecto del signo nominativo solicitado FLORDIS, la Sala considera que la partícula FLOR es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. En efecto las marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición del acto administrativo acusado, son:

[...]

55. Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala recuerda que, si la exclusión de los componentes reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor.

56. Partiendo de lo anterior, la Sala considera que las expresiones FLOR y FLORA, si bien se trata de palabras de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no pueden ser excluidas como quiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre los signos enfrentados.

57. **Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre el signo FLORDIS y la marca FLORADIX bajo la premisa que, al contener palabras de uso común, tienen un grado de distintividad débil.**

[...]

60. Por otro lado, de lo anterior se evidencia que los signos comparados comparten la misma raíz (FLOR) pero tienen terminaciones distintas -DIS en FLORDIS, y -ADIX en FLORADIX. Igualmente, comparten dos vocales (O y I) en la primera y en la última vocal respectivamente, pero difieren en que FLORADIX tiene una vocal adicional (A) en la sílaba del medio.

61. **En este entendido, la Sala encuentra que, a simple vista, al comparar los signos de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que entre estas no existe identidad ni similitud ortográfica comoquiera que están conformadas por un número de letras distinto, sílabas distintas y terminaciones distintas, lo que evita que se genere una**



impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre ambas expresiones.

[...]

63. **La Sala observa que, si bien los signos confrontados comparten un mismo lexema (FLOR), cada uno tiene una sílaba tónica distinta: para el signo FLORDIS, el acento prosódico se encuentra en la primera sílaba (FLOR), mientras que en la marca FLORADIX, el acento se encuentra en la sílaba del medio (RA).** Además, como se indicó en la comparación desde el punto de vista ortográfico, cada signo tiene una terminación distinta, lo que permite que fonéticamente suenen diferente. En efecto la marca FLORADIX termina en “x” que está compuesta por dos fonemas “ks” y la hace diferente de la terminación en “s”.

64. **De lo anterior, la Sala considera que entre los signos cotejados no se evidencia una similitud fonética, en la medida en que su pronunciación es distinta al tener terminaciones diferentes y no compartir la sílaba tónica.**

[...]”. (Destacado fuera de texto).

Posteriormente, dicho criterio fue reiterado por la Sección en sentencia de 29 de octubre de 2020²³, en la que también se cotejaron marcas de la citada Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al efecto, sostuvo:

“[...] En el caso *sub examine*, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la citada Clase 5ª las siguientes marcas, que contienen las expresiones “ISCO” y “VER”, como se puede observar en los listados:

- “ISCO”:

²³ Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2020, C.P. Nubia Margothe Peña Garzón, núm. único de radicación 2008-00380-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00410-00
Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-

SIGNO	TITULAR
DISCOLE (nominativa)	LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.
DISCOVISC(nominativa)	ALCON INC
GAVISCON (mixta)	RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HEALTH LIMITED
VISCOSEAL (nominativa)	TRB CHEMEDICA S.A.
VISCOTECH (nominativa)	SIFI SPA
VISCOSTAT (nominativa)	ULTRADENT PRODUCTS, INC.

• “VER”:

SIGNO	TITULAR
OVER (mixta)	OVER ORGANIZACIÓN VETERINARIA REGIONAL S.R.L.
VER (nominativa)	LABORATORIOS BUSSIE S.A. Y BUSTILLO & CIA S.A.
VETHI-VER (nominativa)	LABORATORIOS VETIPHARMA LTDA
ULTRAVER (nominativa)	BIOVISION S.A.
CYVERM (nominativa)	ZOETIS SERVICES LLC
FLORAL-CHALVER (nominativa)	LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.
CARDIOVER (nominativa)	DIMERCO S.A.S.

Lo anterior pone de manifiesto que se trata de expresiones de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser las expresiones “ISCO” y “VER” partículas de uso común, no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

[...]

Por lo tanto, la actora, como titular de un signo con elementos de uso común, estos son, “ISCO” y “VER”, no puede impedir la inclusión de dichas partículas en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general.



[...]

Siendo ello así, respecto a la **similitud ortográfica**, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión y secuencia consonántica, pues "**DISCOLVER**" está compuesta por nueve (9) letras y las consonantes (**D-S-C-L-V-R**), mientras que "**ISCOVER**" se conforma por siete (7) letras y las consonantes (**S-C-V-R**).

Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten la partícula de uso común "**VER**", la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno de los signos en disputa se encuentra combinado con expresiones diferentes.

[...]

En otras palabras, la expresión "DIS" y la letra "L" de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole "[...] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial [...]", lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación.

[...]

En relación con la **similitud fonética**, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las expresiones "**DIS**" y la letra "**L**" del signo cuestionado, "**DISCOLVER**", le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada signo es clara. Además, la inclusión de la letra "**L**" genera que la marca solicitada cuente con un fonema consonántico lateral alveolar. [...]" (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la



marca cuestionada, "**SETRAX**", es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

Finalmente, la Sala observa que la SIC no vulneró los artículos 13 y 83 de la Constitución Política y 3º, inciso 6º, del CPACA, debido a que no se probó un trato discriminatorio y teniendo en cuenta que el registro de la marca cuestionada fue otorgado conforme a las normas pertinentes sobre la materia y que la obligación de la SIC es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos



idénticos o similares²⁴, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150²⁵ de la Decisión 486²⁶.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “**SETRAX**”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en el mismo.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

²⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901.

²⁵ “[...] **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 concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución[...]”.

²⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00410-00
Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-

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

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR 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.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 27 de abril de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00410-00
Actora: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.S.-

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.