



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

**Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SOLIDARIOS - COPSERVIR LTDA.**

TESIS: EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO "TELEFARMA" TIENE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA CON LAS MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADA "FARMATEL" A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DISTINGUEN EN LAS CLASES 3ª, 5ª Y 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS - COPSERVIR LTDA.**¹, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las **resoluciones núms. 42437 de 4 de septiembre de 2019**, expedida por el director de Signos Distintivos de la

¹ En adelante **COPSERVIR LTDA.**



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

Superintendencia de Industria y Comercio²; y **203900 de 7 de mayo de 2020**, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto **"TELEFARMA"**.

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el 25 de agosto de 2018 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto **"TELEFARMA"**, para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases 3ª, 5ª y 35³ de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁴.

² En adelante SIC.

³ El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos y servicios:

3ª: "[...] Jabones; jabones antitranspirantes; jabones de baño; jabones de baño en forma líquida, sólida o de gel; jabones cosméticos; jabones en crema; jabones en crema para el cuerpo; jabones para el cuerpo; jabones para el cuidado del cuerpo; jabones desodorantes; jabones detergentes; jabones faciales; jabones de tocador; jabones para uso doméstico; jabones para uso personal; jabones y detergentes; colonias, perfumes y productos cosméticos; perfumes; perfumes, aguas de colonia y productos para después del afeitado; perfumes y aguas de tocador; productos de perfumería; productos de perfumería, fragancias e incienso que no sean perfumes para uso personal; aceites para después del sol [productos cosméticos]; aceites de protección solar [cosméticos]; aerosoles cosméticos



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

2º: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

3º: Que mediante la Resolución núm. 42437 de 4 de septiembre de 2019, el director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “**TELEFARMA**”, para distinguir productos y servicios de las clases 3ª, 5ª y 35 de la Clasificación Internacional

de uso tópico para la piel; autobronceadores [cosméticos]; cosméticos para las cejas; cosméticos para cuidados corporales y estéticos; cosméticos y preparaciones cosméticas; cosméticos y preparaciones de cuidado personal; cremas, leches, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; exfoliantes; exfoliantes corporales cosméticos; geles bronceadores [cosméticos]; geles para después del sol [productos cosméticos]; leches bronceadoras; leches bronceadoras [cosméticos]; leches para después del sol [productos cosméticos]; limpiadores para pinceles cosméticos; lociones hidratantes [cosméticos]; lociones hidratantes para el cuerpo [cosméticos]; lociones hidratantes para la piel [cosméticos]; pañitos de limpieza impregnados con productos cosméticos; polvos compactos para polveras [cosméticos]; polvos, cremas y lociones cosméticos para la cara, las manos y el cuerpo; polvos faciales cosméticos; preparaciones de protección solar [productos cosméticos]; productos cosméticos en aerosol para el cuidado de la piel; productos cosméticos para el cuidado de la piel; productos cosméticos decorativos; productos cosméticos para la piel; productos cosméticos, a saber, leches, lociones y emulsiones; productos cosméticos, a saber, lociones; productos cosméticos para uso personal; productos cosméticos y de belleza; productos cosméticos y de maquillaje; productos cosméticos y de tocador; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; productos de revestimiento para esculpir uñas [productos cosméticos]; protectores solares para los labios [productos cosméticos]; tintes cosméticos; toallitas impregnadas de productos cosméticos; tónicos cosméticos para la cara; dentífricos; dentífricos líquidos; dentífricos no medicinales; dentífricos y enjuagues bucales; dentífricos y enjuagues bucales no medicinales; geles dentífricos; polvos dentífricos. [...]”.*

5ª: “[...] Medicamentos; medicamentos para uso médico; medicamentos y agentes terapéuticos; dentífricos medicinales; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; sustancias dietéticas para uso médico; sustancias dietéticas de vitaminas, minerales, aminoácidos y oligoelementos; sustancias dietéticas de vitaminas, minerales, aminoácidos y oligoelementos, ya sean por separado o combinadas. [...]”.

35: “[...] Servicios de venta minorista o mayorista de productos cosméticos, productos de tocador, dentífricos, jabones y detergentes; promoción de la venta de productos y servicios de terceros mediante la concesión de puntos por las compras realizadas con tarjeta de crédito; promoción de ventas en puntos de compra o de venta, para terceros; promoción de ventas para terceros; seguimiento del volumen de ventas por cuenta de terceros; servicios de administración comercial para el procesamiento de ventas realizadas por internet; servicios de publicidad y promoción de ventas; servicios de venta minorista por correspondencia de cosméticos; servicios de venta minorista por correspondencia de ropa y accesorios de prendas de vestir; servicios de venta minorista en línea de productos cosméticos y de belleza; servicios de venta minorista o mayorista de artículos de papelería; servicios de venta minorista o mayorista de comidas y bebidas; servicios de venta minorista o mayorista de dentífricos; servicios de venta minorista o mayorista de detergentes; servicios de venta minorista o mayorista de máquinas y aparatos eléctricos; servicios de venta minorista o mayorista de muebles; servicios de venta minorista o mayorista de papel y artículos de papelería; servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería; servicios de venta minorista o mayorista de productos cosméticos; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; venta al por menor o al mayor de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos. [...]”.

⁴ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA.-.

de Niza, por estimar que resultaba similarmente confundible con las marcas nominativas "**FARMATEL**" previamente registradas en las clases 3ª, 5ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **ETICOS SERANO GÓMEZ LTDA. -ETICOS LTDA-**⁵.

4º-: Que contra el mencionado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 203900 de 7 de mayo de 2020, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000⁶, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto pasó por alto que la expresión "**TELEFARMA**" es de fantasía y, por lo tanto, registrable.

Indicó que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras de uso común, pero que al combinarse en una sola palabra forman un vocablo de fantasía que puede ser registrado como marca, toda vez que posee elementos suficientes que le otorgan distintividad frente a

⁵ En adelante **ÉTICOS LTDA.**

⁶ En adelante Decisión 486.



las marcas previamente registradas, "**FARMATEL**", sin que se induzca a error a los consumidores.

Señaló que no existen semejanzas de tipo ortográfico, fonético o visual entre las expresiones enfrentadas, por cuanto cuentan con distintas raíces y terminaciones y tienen una pronunciación diferente, pues su sílaba tónica no ocupa la misma posición ni comparten la misma posición las vocales que las componen.

Adujo que las marcas previamente registradas, "**FARMATEL**", están conformadas por partículas de uso común, por lo que deben considerarse como débiles y, por lo tanto, su titular no puede pretender obtener el monopolio o uso exclusivo de las partículas "**FARMA**" y "**TEL**".

Concluyó que la exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas descarta que expresiones de uso común que pertenecen al dominio público puedan ser utilizados únicamente por el titular de la marca, por lo que el signo solicitado "**TELEFARMA**" puede ser registrable, ya que no reproduce de manera exacta a las marcas previamente registradas, "**FARMATEL**" en las clases 3ª, 5ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.



II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Manifestó que en su momento no denegó el registro del signo cuestionado por la inclusión de la partícula "**FARMA**", que es de uso común, sino por la similar conjugación en un mismo conjunto de los vocablos "**FARMA**" y "**TELE**", los cuales ya hacen parte de unas marcas previamente registradas en las mismas clases de la Clasificación Internacional de Niza.

Agregó que el signo y marcas previamente registradas identifican productos y servicios en las mismas clases, los cuales pueden ser sustituibles, complementarios o estar razonablemente vinculados dentro del mercado.

II.-2. La sociedad **ETICOS LTDA.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó despachar desfavorablemente las súplicas incoadas.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

Aseguró que las expresiones enfrentadas son confundibles, toda vez que el signo cuestionado “**TELEFARMA**” reproduce en su totalidad las partículas “**FARMA/TEL**”, de la marca previamente registrada, sin que el cambio de posición de estas últimas palabras genere una impresión en conjunto diferente, de modo que el consumidor no puede diferenciarlas en el mercado.

Indicó que en el caso *sub examine* existe conexidad competitiva entre los productos y servicios que identifican el signo cuestionado y las marcas de su propiedad, pues están destinados a satisfacer las mismas necesidades, tales como cuidado e higiene del cuerpo humano y su salud.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 19 de noviembre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020⁷, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021⁸, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que,

⁷ “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”

⁸ “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.



además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

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

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 y el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La sociedad **ETICOS LTDA.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló que al cambiar la posición dentro del conjunto del signo cuestionado los vocablos **"TELE/FARMA"**, frente a sus marcas **"FARMATEL"**, no se genera una impresión en conjunto diferente que el público consumidor



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

pueda diferenciar en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que identifican iguales productos y servicios.

IV.2.- Las partes demandante y demandada, así como el Agente del Ministerio Público, en esta etapa procesal, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos⁹:

"[...] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020200040000 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

***SEGUNDO:** La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.*

***TERCERO:** Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.*

***CUARTO:** Disponer el archivo del expediente [...]"*

⁹ Proceso 50-IP-2022.



VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 42437 de 4 de septiembre de 2019 y 203900 de 7 de mayo de 2020**, le denegó a la actora el registro como marca del signo mixto solicitado, **"TELEFARMA"**, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3ª, 5ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar de oficio que resultaba similarmente confundible con las marcas nominativas, **"FARMATEL"** en las clases 3ª, 5ª, 35 y 42 *ibidem*, previamente registradas a favor de la sociedad **ETICOS LTDA.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso; y que entre los productos y servicios que distinguían, existe conexidad competitiva.

La parte demandante señaló que la SIC pasó por alto que la expresión **"TELEFARMA"** es de fantasía y, por lo tanto, registrable.

Indicó que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras de uso común, pero que al combinarse en una sola palabra forman un vocablo de fantasía que puede ser registrado como marca, toda vez que posee elementos suficientes que le otorgan distintividad frente a las marcas previamente registradas, **"FARMATEL"**, sin que se induzca a error a los consumidores.



Por su parte, la SIC manifestó que en su momento no denegó el registro del signo cuestionado por la inclusión de la partícula “**FARMA**”, que es de uso común, sino por la similar conjugación en un mismo conjunto de los vocablos “**FARMA**” y “**TELE**”, los cuales ya hacen parte de unas marcas previamente registradas en las mismas clases de la Clasificación Internacional de Niza.

Agregó que el signo y marcas previamente registradas identifican productos y servicios en las mismas clases, los cuales pueden ser sustituibles, complementarios o estar razonablemente vinculados dentro del mercado.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 50-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-2022¹⁰, 261-IP-2022¹¹, 350-IP-2022¹² y 391-IP-2022¹³, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente:

¹⁰ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023.

¹¹ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023.

¹² publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023.

¹³ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

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 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 del signo y marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios, 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 [...]".



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

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

telefarma

SIGNO MIXTO CUESTIONADO¹⁴

FARMATEL

MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS¹⁵

Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto **"TELEFARMA"**, como lo es el cuestionado, con unas marcas nominativas **"FARMATEL"** a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la expresión mixta, 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 se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto cuestionado, no así las gráficas que lo acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador

¹⁴ Folio 73 del expediente principal.

¹⁵ Folio 73 del expediente principal.



porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

Ahora, es menester precisar que las interpretaciones prejudiciales traídas a colación por el Tribunal en el caso bajo examen enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas:

"[...]

(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 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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

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.

(c) 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.

(d) 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.

(e) 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: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) 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 del signo y la marca 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.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones Prejudiciales:

*"[...] 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.*

[...]".

Ahora, según la actora los vocablos "**TEL/TELE**" y "**FARMA**" que conforman el signo cuestionado "**TELEFARMA**" y las marcas previamente registradas "**FARMATEL**", son de uso común para amparar productos y servicios en las clases 3ª, 5ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que son inapropiables de manera exclusiva.



Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los *signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común*.

Así, lo expresó:

"[...] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común.

[...]

4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta *¿cómo es?* en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

[...]

4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta *¿qué es?* en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

[...]

4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado 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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

[...]

4.11. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente [...].”

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegara a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó:

“[...] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o 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 [...]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que *las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas* no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, **siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión.**

En el caso *sub examine*, no se encontró en la página web de la entidad demandada¹⁶ que el vocablo “**TEL/TELE**”, presente en el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, sea de uso común en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que no puede estimarse como tal.

No obstante lo anterior, sí se evidenció que en la página web de la entidad demandada¹⁷, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas, en las clases 5ª y 35, respectivamente, que contenían la expresión “**TEL/TELE**”:

.- Clase 3ª:

¹⁶ www.sipi.gov.co. Consultado el 10 de mayo de 2024, 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).

¹⁷ www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 10 de mayo de 2024, 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: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

MARCA	TITULAR
NATELE (nominativa)	BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
INTELECTOL (nominativa)	COVEX, S.A.
TELEANGIL (Nominativa)	BIODUE S.P.A.
ARTELERIA (Nominativa)	APOLO FARMA LTDA.
NATELE (mixta)	BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

.- **Clase 35:**

MARCA	TITULAR
TELEFONICA MOVILES (Nominativa)	TELEFONICA, S.A.
DIGI-TELE PUBLICAR (Mixta)	PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S.
TELECLIENTE (Mixta)	TELEPERFORMANCE SE
TELEANTIOQUIA (Mixta)	TELEANTIOQUIA
HOTELES DE COLOMBIA.COM (Mixta)	ALEJANDRO APONTE URDANETA

Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los productos y servicios de las clases 5ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, también se encontró que en la página web de la entidad demandada¹⁸, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se hallaban registradas las siguientes

¹⁸ www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 10 de mayo de 2024, 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: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

marcas, en las clases 3ª, 5ª y 35, respectivamente, que contenían la expresión “**FARMA**”:

.- **Clase 3ª:**

MARCA	TITULAR
FARMANDINA (nominativa)	FARMANDINA S.A.
FARMACITY (nominativa)	FARMACITY S.A.
FARMACITY 02 (Nominativa)	FARMACITY S.A.
FARMACENTER (Nominativa)	COOPIDROGAS
EXPOFARMA (mixta)	LABORATORIOS RICHMOND COLOMBIA S.A.S

.- **Clase 5ª:**

MARCA	TITULAR
VITROFARMA (Mixta)	VITALIS S.A. C.I.
OPTIFARMA (Nominativa)	LABORATORIOS VIVAX PHARMACEUTICAL C.A.
FERROFARMA (Nominativa)	FARMA DE COLOMBIA S.A.S.
FARMACITY (Nominativa)	FARMACITY S.A.
FARMANDINA (Nominativa)	FARMANDINA S.A.

.- **Clase 35:**

MARCA	TITULAR
AUDIFARMA (Mixta)	AUDIFARMA S.A.
FARMACENTER (Nominativa)	COOPIDROGAS
FARMA CAMP (Mixta)	ICNAG FARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A.
FARMACOS	FARMACOS



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

ESPECIALIZADOS (Mixta)	ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.
FARMACIA ESPECIALZIADA (Mixta)	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.

Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “**FARMA**” es de uso común y débil, respecto de los productos y servicios de las clases 3ª, 5ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, al ser “**TEL/TELE**” y “**FARMA**” unas partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente¹⁹:

*“[...] 3.7. 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 [...]**”.* (Resaltado fuera de texto)

¹⁹ Interpretación Prejudicial 318-IP-2019.



Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, **"TEL/TELE"** y **"FARMA"**, no pueden impedir la inclusión de dicha partículas o palabras en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre unos elementos de uso general²⁰.

Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, los vocablos de uso común **"TEL/TELE"** y **"FARMA"**, que forman parte del signo cuestionado y las marcas previamente registradas, no debe ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al estar constituido por una sola palabra ésta no puede fraccionarse, además de que se reducirían el signo y marcas enfrentadas de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marcas en controversia, **"TELEFARMA"** y **"FARMATEL"**, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con

²⁰ Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja.



el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Respecto a la **similitud ortográfica** entre el signo cuestionado **"TELEFARMA"** y las marcas previamente registradas, **"FARMATEL"**, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que están conformadas por palabras idénticas, pero en orden inverso (**TELE-FARMA/FARMA-TEL**), e igual número de consonantes (5); y que, a pesar de que se encuentren en diferente disposición y/o ubicación, su longitud y la estructura con sus respectivos elementos denominativos son similares, y que la única diferencia radica en la inclusión en el intermedio de la letra **"E"** en el signo cuestionado, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, comoquiera que el signo solicitado reproduce los vocablos **"FARMA/TEL"**, de las expresiones traídas de oficio por la SIC.

En efecto, la Sala considera que el intercambio en el orden de las palabras que conforman al signo cuestionado **"TELE"** y **"FARMA"**, no es suficiente para diluir las semejanzas anteriormente observadas, lo que permite concluir que existe similitud ortográfica entre ellos.



Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 2020²¹, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó:

"[...] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas. De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. [...]"

Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado **"TELEFARMA"** no cuenta con elementos adicionales

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente núm. 2011-00278-00. Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00118-00.



que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, **"FARMATEL"**.

Referente a la **similitud fonética**, es del caso indicar que la pronunciación del signo y las marcas cotejadas es similar, por razón a la semejanza de vocablos y letras que los integran, así como por la transposición de los elementos integrantes de las expresiones comparadas, sin que la inclusión en el intermedio de la letra **"E"**, en el signo cuestionado sea relevante.

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

FARMATEL – TELEFARMA – FARMATEL – TELEFARMA – FARMATEL – TELEFARMA
FARMATEL – TELEFARMA – FARMATEL – TELEFARMA – FARMATEL – TELEFARMA
FARMATEL – TELEFARMA – FARMATEL – TELEFARMA – FARMATEL – TELEFARMA
FARMATEL – TELEFARMA – FARMATEL – TELEFARMA – FARMATEL – TELEFARMA

En cuanto a la **similitud ideológica**, la Sala estima que la palabra **"TELE"**, que hace parte del signo cuestionado según el Diccionario



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

de la Real Academia Española significan: "[...] **1. f. coloq. televisión.** [...] ²²".

Por su parte, los términos "**FARMA**" y "**TEL**" presentes en el signo cuestionado y a las marcas previamente registradas, son evocativas de las palabras "**FARMACÉUTICO**" y "**TELÉFONO**", que significan, respectivamente: "[...] **1. adj. Perteneciente o relativo a la farmacia.** [...] ²³" y "[...] **1. f. Sistema de transmisión de imágenes a distancia a través de diferentes medios electromagnéticos, y que se reproducen posteriormente en un aparato receptor.** [...] ²⁴".

En todo caso, la Sala advierte que el signo y marcas enfrentados deben tenerse como de *fantasía* porque la unión de las partículas que los conforman no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto²⁵.

²²<https://dle.rae.es/tele>, consultado el 10 de mayo de 2024.

²³<https://dle.rae.es/farmac%C3%A9utico>, consultado el 10 de mayo de 2024.

²⁴<https://dle.rae.es/televisi%C3%B3n?m=form>, consultado el 10 de mayo de 2024.

²⁵ Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00055-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanza ortográfica y fonética entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente:

"[...] 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 [...]."

Al respecto, vale la pena traer a colación la sentencia de 14 de marzo de 2019²⁶, en la que la Sala precisó que existía semejanza ortográfica y fonética entre los signos al presentarse una transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas, de la siguiente manera:

"[...] Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que "PAX" y "AXP" tienen el mismo número de letras, las mismas consonantes ("P" y "X") y la misma vocal ("A"), lo que permite concluir que hay similitud ortográfica."

"En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón de la identidad de la vocal y de las consonantes que integran ambas marcas, así como por la transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas."

²⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de marzo de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 2015-00189-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Criterio reiterado en la sentencia de 24 de marzo de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2014-00239-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en dicha oportunidad se enfrentaron las expresiones "**PINK LOVE**" y "**LOVE PINK**".



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

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

**PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP
PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP
PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP
PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP**

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala observa que las expresiones cotejadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. [...]”.

Asimismo, en reciente pronunciamiento, esto es, en sentencia de 26 de noviembre de 2020²⁷, esta Sección concluyó que existía semejanza ortográfica y fonética entre el signo y marca cotejados, en cuanto ambos estaban formados por letras iguales, aunque dichas letras se encontraban en diferente disposición u orden.

En dicha oportunidad se dijo:

“[...] Frente a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto tienen el mismo número de letras, la misma consonante “V” y la misma vocal “A”, pues a pesar de que se encuentren en diferente disposición y/o ubicación, su longitud y la cantidad de letras que estructuran sus respectivos elementos denominativos son iguales.

Lo anterior permite concluir que existe similitud ortográfica entre los signos enfrentados.

²⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm.único de radicación 2011-00044-00,.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA.-

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón a la identidad de la vocal y de la consonante que integran ambas marcas, así como por la transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas.

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

AV - VA - AV - VA - AV - VA
AV - VA - AV - VA - AV - VA
AV - VA - AV - VA - AV - VA
AV - VA - AV - VA - AV - VA

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala observa que la marca cuestionada "VA", según el Diccionario de la Real Academia Española significa "[...] moverse de un lugar hacia otro apartado de la persona que habla [...]"; y, por su parte, la marca opositora "AV" es de fantasía, dado que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano.

Por lo anterior, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al ser la expresión previamente registrada de fantasía, la Sala estima que los signos enfrentados no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa [...]."

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una expresión previamente solicitada y/o registrada por un tercero.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.



Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018²⁸ trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

"[...] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

²⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [...]”.

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos y servicios amparados **hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.**

En el caso *sub lite*, el signo solicitado “**TELEFARMA**” fue solicitado para amparar los siguientes productos y servicios de las clases 3ª, 5ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza:



.- Clase 3ª: "[...] Jabones*; jabones antitranspirantes; jabones de baño; jabones de baño en forma líquida, sólida o de gel; jabones cosméticos; jabones en crema; jabones en crema para el cuerpo; jabones para el cuerpo; jabones para el cuidado del cuerpo; jabones desodorantes; jabones detergentes; jabones faciales; jabones de tocador; jabones para uso doméstico; jabones para uso personal; jabones y detergentes; colonias, perfumes y productos cosméticos; perfumes; perfumes, aguas de colonia y productos para después del afeitado; perfumes y aguas de tocador; productos de perfumería; productos de perfumería, fragancias e incienso que no sean perfumes para uso personal; aceites para después del sol [productos cosméticos]; aceites de protección solar [cosméticos]; aerosoles cosméticos de uso tópico para la piel; autobronceadores [cosméticos]; cosméticos para las cejas; cosméticos para cuidados corporales y estéticos; cosméticos y preparaciones cosméticas; cosméticos y preparaciones de cuidado personal; cremas, leches, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; exfoliantes; exfoliantes corporales cosméticos; geles bronceadores [cosméticos]; geles para después del sol [productos cosméticos]; leches bronceadoras; leches bronceadoras [cosméticos]; leches para después del sol [productos cosméticos]; limpiadores para pinceles cosméticos; lociones hidratantes [cosméticos]; lociones hidratantes para el cuerpo [cosméticos]; lociones hidratantes para la piel [cosméticos]; pañitos de



limpieza impregnados con productos cosméticos; polvos compactos para polveras [cosméticos]; polvos, cremas y lociones cosméticos para la cara, las manos y el cuerpo; polvos faciales cosméticos; preparaciones de protección solar [productos cosméticos]; productos cosméticos en aerosol para el cuidado de la piel; productos cosméticos para el cuidado de la piel; productos cosméticos decorativos; productos cosméticos para la piel; productos cosméticos, a saber, leches, lociones y emulsiones; productos cosméticos, a saber, lociones; productos cosméticos para uso personal; productos cosméticos y de belleza; productos cosméticos y de maquillaje; productos cosméticos y de tocador; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; productos de revestimiento para esculpir uñas [productos cosméticos]; protectores solares para los labios [productos cosméticos]; tintes cosméticos; toallitas impregnadas de productos cosméticos; tónicos cosméticos para la cara; dentífricos; dentífricos líquidos; dentífricos no medicinales; dentífricos y enjuagues bucales; dentífricos y enjuagues bucales no medicinales; geles dentífricos; polvos dentífricos [...]"*.

.- Clase 5ª: "[...] Medicamentos; medicamentos para uso médico; medicamentos y agentes terapéuticos; dentífricos medicinales; alimentos



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; sustancias dietéticas para uso médico; sustancias dietéticas de vitaminas, minerales, aminoácidos y oligoelementos; sustancias dietéticas de vitaminas, minerales, aminoácidos y oligoelementos, ya sean por separado o combinadas [...]”.

.- Clase 35: “[...] Servicios de venta minorista o mayorista de productos cosméticos, productos de tocador, dentífricos, jabones y detergentes; promoción de la venta de productos y servicios de terceros mediante la concesión de puntos por las compras realizadas con tarjeta de crédito; promoción de ventas en puntos de compra o de venta, para terceros; promoción de ventas para terceros; seguimiento del volumen de ventas por cuenta de terceros; servicios de administración comercial para el procesamiento de ventas realizadas por internet; servicios de publicidad y promoción de ventas; servicios de venta minorista por correspondencia de cosméticos; servicios de venta minorista por correspondencia de ropa y accesorios de prendas de vestir; servicios de venta minorista en línea de productos cosméticos y de belleza; servicios de venta minorista o mayorista de artículos de papelería; servicios de venta minorista o mayorista de comidas y bebidas; servicios de venta minorista o mayorista de dentífricos; servicios de venta minorista o mayorista de



detergentes; servicios de venta minorista o mayorista de máquinas y aparatos eléctricos; servicios de venta minorista o mayorista de muebles; servicios de venta minorista o mayorista de papel y artículos de papelería; servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería; servicios de venta minorista o mayorista de productos cosméticos; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; venta al por menor o al mayor de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos. [...]”.

Por su parte, las marcas nominativas previamente registradas “**FARMATEL**”, distinguen los siguientes productos y servicios en las Clases 3ª, 5ª y 35 *ibidem*, esto es:

.- Clase 3ª: “[...] Aceites de limpieza, aceites de tocador, aceites esenciales, aceites etéreos, aceites para perfumería, aceites para uso cosmético, aguas de colonia de javel, aguas de lavanda, aguas de tocador, aguas perfumadas, preparaciones cosméticas para el baño, sales para el baño, productos blanqueadores, betunes, cera para depilar, cosméticos, productos cosméticos para el cuidado de la piel, productos depilatorios, productos para desmaquillar, jabones medicinales, jabones para avivar, tintes cosméticos, toallitas impregnadas de lociones cosméticas, detergentes para la ropa,



suavizantes para la ropa, jabones para el lavado de la ropa, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir,, desengrasar y raspar, lociones para el cabello y dentífricos, productos para perfumes la ropa, pomadas para uso cosmético, quitamanchas, sales para blanquear, suavizantes [...]".

.- Clase 5ª: "[...] Productos farmacéuticos e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, desinfectantes, antisépticos, aceite alcanforado, aceite de hígado de bacalao, aceite de resino, aceite para uso médico, sales para baños de aguas minerales, aguas minerales para uso médico, alcanfor, algodón para uso médico, analgésicos, baños medicinales, cataplasmas, complementos nutricionales, cintas adhesivas para la medicina, preparaciones para facilitar la dentición, enzimas para uso médico, glicerina para uso médico, glucosa y gelatina para uso médico, harinas lácteas para bebés, jalea real, infusiones medicinales, laxantes, pan para diabéticos, pañales higiénicos para incontinentes, purgantes, preparaciones de vitaminas, abrasivos para uso dental, aditivos para uso médico, alimentos a base de albumina para uso médico, antisépticos, calmantes, compresas, productos farmacéuticos para el cuidado de la piel, esparadrapo, productos antiparasitarios, azúcar



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA.-

para uso médico, bálsamo para uso médico, productos contra las quemaduras, ungüento contra las quemaduras del sol, sedante [...]”.

.- Clase 35: “[...] Servicios prestados por establecimientos comerciales destinados a la compra y venta al mayor y al detal y distribución de artículos farmacéuticos, especialidades medicinales, cosméticos y perfumes [...]”.

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos y servicios que reivindica el signo cuestionado en las clases 3ª, 5ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos productos y servicios que distinguen las marcas previamente registradas en las clases 3ª, 5ª y 35, además de que comparten las mismas clases del nomenclador, se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos al sector del cuidado personal y la salud, entre otros, productos farmacéuticos e higiénicos, así como artículos para belleza y que en la mayoría de los casos son utilizados en los servicios farmacéuticos, de higiene, cosmetiquería y perfumería para uso humano en general, por lo que también se advierte un uso conjunto o complementario; dichos productos y servicios comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se



promocionan por los mismos medios: revistas, prensa, radio, televisión y redes sociales y revistas especializadas en medicina; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marcas enfrentados.

Así las cosas, al existir similitud entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente:

"[...] 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 [...]".

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos y servicios que distinguen el signo y marcas enfrentados provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con esas expresiones son de fabricantes de productos y servicios relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015²⁹, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente:

"[...] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó:

*"... El **riesgo de confusión** es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o **que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).***

*El **riesgo de asociación** es la posibilidad de que el consumidor, **que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del***

²⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA.-.

producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(...)

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[...]" (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, deben protegerse las marcas nominativas previamente registradas, esto es, "**FARMATEL**". Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales³⁰:

"[...] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto en aplicación de los principios "primero en el tiempo, primero en el derecho" ("**prior tempore, potior iure**"), como para el caso de duda ("**in dubio pro signo priori**"). [...]"

³⁰ Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA.-

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto **"TELFARMA"**, para amparar productos y servicios de las clases 3ª, 5ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentaron de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó.

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

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00400-00
Actora: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA-.

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

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

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 23 de mayo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

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.