**CONTRATO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL − Registro**

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) 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) 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.

**CONTRATO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Marcas**

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*.*

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCIÓN PRIMERA**

**Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00302-00**

**Actor: CSL BEHRING GMBH**

**Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC**

**Referencia: Acción de nulidad relativa**

**TESIS: ENTRE LA MARCA SOLICITADA “STREPTONASE” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “STREPTASE” DE LA ACTORA EXISTEN SEMEJANZAS SIGNIFICATIVAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN**

**SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA**

La sociedad **CSL BEHRING GMBH**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[[1]](#footnote-1) de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 016961 de 29 de junio de 2006, **"Por la cual se decide una revocatoria directa"**,expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.

**I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO**

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

1º: Que el 8 de agosto de 2005, la sociedad **LABORATORIOS SUMIMED LTDA.** solicitó el registro como marca del signo nominativo **"STREPTONASE" (nominativa)**,para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2°: Que una vez publicada la solicitud, no se formuló oposición contra la misma.

3º: Agregó que mediante la **Resolución núm. 06722 de 21 de agosto de 200**, la Jefe de la División de Signos Distintivos negó el registro de la marca **"STREPTONASE" (nominativa)**, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Señaló que contra dicha decisión la mencionada sociedad solicitó la revocatoria directa, siendo resuelta a través de la **Resolución núm. 016961 de 29 de junio de 2006**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, en la que decidió revocar la Resolución núm. 06722 de 21 de marzo de ese año y, en su lugar, concedió el registro de la marca **“STREPTONASE” (nominativa)**.

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

Expresó que la SIC, al expedir las resolución demandada violó los artículos 134, 136, literal a) y 150 de la Decisión 486, en cuanto no tuvo en cuenta al momento de conceder el registro de la marca cuestionada, que ya existía registrada una similar, lo cual genera un alto riesgo de confusión y/o asociación por parte de los consumidores.

Indicó que los signos **“STREPTASE”** y **“STREPTONASE”** son nominativos y no tienen elementos gráficos, razón por la que su comparación solamente se tiene que efectuar después desde los puntos de vista ortográfico y fonético.

Alegó que la marca cuestionada reproduce en su totalidad la de su propiedad, máxime si se tiene en cuenta que su extensión es casi idéntica y comparten el mismo radical y terminación. Tan solo se limita a incluir dos letras, que no resultan suficientes para diferenciarlas.

Manifestó que las citadas expresiones son similares fonéticamente, pues de ellas se desprende la misma percepción sonora:

“STREPTONASE”- “STREPTASE” , “STREPTONASE”- “STREPTASE” ,

“STREPTONASE”- “STREPTASE” , “STREPTONASE”- “STREPTASE” .

Explicó que las coincidencias ortográficas antes citadas llevan necesariamente a concluir que las marcas cotejadas son también fonéticamente similares.

Adujo que las marcas en disputa representan los mismos productos, esto es, medicamentos de uso humano, situación que eleva aún más el riesgo de confusión en el mercado.

Sostuvo que tales signos comparten la raíz **“STREPT”** y la terminación **“ASE”**, lo que significa que lo único que las diferencia son las letras **“O”** y **“N”**, situación que no imprime la suficiente distintividad para diferenciarlas, puesto que al ser pronunciadas y transcritas por el consumidor evocan una misma impresión.

Afirmó que se violó el artículo 35 del CCA, dado que la entidad demandada aseguró que las marcas en disputa no presentan similitudes que puedan generar riesgo de confusión, sin justificar o sustentar en forma alguna dicha afirmación, además de que señaló que dichas marcas tienen diferencias desde el punto de vista conceptual, cuando lo cierto es que no tienen significado conceptual, razón por la cual la decisión acusada fue expedida en forma arbitraria y carece de motivación.

Advirtió que también se violaron los artículos 28, 73 y 74 del CCA, en tanto que la SIC no informó a la actora acerca de la actuación administrativa que se estaba surtiendo, que culminó con el acto acusado, el cual revocó la Resolución núm. 06722 de 21 de marzo de 2006, la cual, a su juicio, le había reconocido el derecho de exclusividad sobre su marca **“STREPTASE”**, de modo que al revocarla, a través del acto demandado, ella resultaría afectada.

**II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**II.1.- La SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Expresó que el elemento predominante es el nominativo, dada la fuerza propia de las palabras.

Anotó que las marcas cotejadas no son confundibles, habida cuenta que se trata de expresiones que tienen una composición completamente distinta, además de que la marca cuestionada está compuesta por 11 letras y la marca previamente registrada consta de 9 letras.

Indicó que las marcas enfrentadas tienen su significado propio, que las diferencia plenamente entre sí, que impiden el riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, así como del origen empresarial de los productos que distingue cada signo.

Concluyó que el conjunto marcario cuestionado tiene la suficiente distintividad para ser registrado como marca, aclarándose que sobre las expresiones (cotejadas) aisladas no hay derecho a uso exclusivo, ni la posibilidad de oponerse con éxito, ya que el derecho se otorga sobre el conjunto y sobre la especial disposición de sus elementos.

**II.2.-** La sociedad **LABORATORIOS SUMIMED LTDA.**,tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal.

Señaló que la revocatoria directa solo procede cuando el interesado no ha hecho uso de los recursos de reposición y de apelación en la vía gubernativa, pero dicha limitación no procede para la Administración.

Que la revocatoria procede en cualquier momento, aún estando el acto en firme.

Alegó que si bien es cierto que la actora tiene o posee un derecho adquirido sobre la marca **“STREPTASE”**, también lo es que al concederse la marca cuestionada **“STREPTONASE”** no se ha violado, desconocido, ni afectado su derecho, teniendo en cuenta que la SIC ha aprobado, en la Clase 5ª, la expresión **“STREP”** en varios casos, como por ejemplo: **“STREPIRIX”, “STREPRIX”, “STREPSILS”, “STREPTOCICLINA”**, entre otros.

Expresó que la partícula **“STREP”** al asociarse con otros vocablos que la doten de distintividad, hace posible que la autoridad competente, la SIC, proceda a efectuar su registro, tal y como aconteció en el caso bajo estudio, en el que la entidad demandada confirió a la actora derecho al uso exclusivo de la combinación **“STREPTASE”**, sin que esto signifique que tenga un derecho de uso exclusivo sobre las expresiones **“STREP”** o **“TASE”**,individualmente consideradas, ya que son de común utilización, lo que significa que la marca debe soportar el registro de otras que se formen con ellas, desde luego, que no imiten la combinación **“STREPTASE”**.

Adujo que sobre la partícula **“STREP”** no tiene ningún derecho adquirido, como lo señala la actora; que las marcas cuestionadas no presentan algún tipo de confusión, en razón a que la partícula **“STREPTO”** es una expresión usual; que dichas marcas no presentan similitud fonética, conceptual, ni ortográfica.

Sostuvo que **“STREPTONASE”** proviene del nombre genérico del medicamento **ESTREPTOQUINASA** que, como se observa, toma la expresión “**STREPTO”** y la terminación “**NASE”** para combinarlos y constituirse en una marca con suficiente fuerza distintiva, respecto de otros signos y servicios con los que pudiera confundirse.

Afirmó que las marcas denominativas cotejadas se conforman por un grupo de letras, las que al ser pronunciadas se escuchan por los consumidores de manera totalmente diferente, de acuerdo con su estructura fonética y gráfica.

Explicó que en este caso no se presenta sucesión en la vocalización, como tampoco en el número de consonantes que las componen, ni coinciden en su posición y en su terminación difieren ostensiblemente, encontrándose una diferencia en la sílaba tónica, lo que asociado a que la partícula **“STREP”** es de uso general y corriente, demuestran que las pretensiones de la actora carecen de fundamentación.

Manifestó que al compararse las par **“TONASE”**  y **“TASE”** se denota la evidente diferencia en su pronunciación, presentándose también una desmesurada desigualdad en la longitud, siendo mucho más extensa la marca cuestionada, además de que la combinación de las vocales con consonantes diferentes hace que su apreciación visual se torne diferente.

**III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN**

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

**IV.-** **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como demandada y la Agencia del Ministerio Público, guardaron silencio.

**V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[[2]](#footnote-2):

*“[…]*

*1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos* ***STREPTONASE*** *(denominativo) y* ***STREPTASE*** *( denominativo),* son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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:*

1. *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;*

*[…] 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.*

*[…]*

*1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.*

*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 entre signos denominativos***

*2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo* ***STREPTONASE*** *(denominativo) y la marca* ***STREPTASE****(denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*

*[…]*

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

1. *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.*
2. *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.*

1. *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.*
2. *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.*
3. *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.*

*[…]*

*2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado* ***STREPTONASE*** *(denominativo) y la marca* ***STREPTASE*** *(denominativa).*

*[…]*

*3.3. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.*

*[…]*

*3.5. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.*

*[…]*

*3.7. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional competente no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.*

*[…]*

*4.1. En el presente procedimiento se indicó que las expresiones STREP o TASE y STREPTO son términos de uso común y débil toda vez que existen diversas marcas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que lo incluyen.*

*[…]*

*4.3. Los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.*

*4.4. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.*

*4.5. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico.*

*4.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegar 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 escenarios se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.*

*[…]”.*

**VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA**

La **SIC**, a través de la **Resolución 016961 de 29 de junio de 2006**,revocó la Resolución 06722 de 21 de marzo de ese mismo año y concedió el registro de la marca **“STREPTONASE” (nominativa)**, para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza*: “[…] denominación del producto farmacéutico medicamente de uso humano […]”,.* por considerar que entre dicha marca y la marca **“STREPTASE” (nominativa)**,previamente registrada en favor de la actora, que distingue productos de la misma Clase, no existen semejanzas susceptibles de generar confusión para un consumidor de este tipo de productos, porque se trata de contenidos conceptuales diferentes.

Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similar a su marca previamente registrada, “**STREPTASE**” **(nominativa)**,que identifica productos[[3]](#footnote-3) de la Clase 5ª de la citada Clasificación, por cuanto la marca cuestionada reproduce la marca de su propiedad, en tanto comparten la raíz **“STREPT”** y la terminación **“ASE”** ylo único que las diferencia son las letras **“O”** y **“N”**, lo cual no le imprime la suficiente distintividad para diferenciarlas.

Además, distinguen los mismos productos, esto es, medicamentos de uso humano, situación que eleva aún más el riesgo de confusión en el mercado.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* es viable la interpretación del artículo 136, literal a), y 150 de la Decisión 486, *“[…] por ser pertinentes” y que “no se interpretará el artículo 134 de la Decisión 486 por no tratarse la controversia del concepto de marca […]”.*

El texto de las normas aludidas 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 respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

*[…]*

***Artículo 150.****- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la conexión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.*

*[…]”.*

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 registradas protegen medicamentos o productos farmacéuticos de la referida Clase 5ª Internacional.

La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, 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”.[[4]](#footnote-4)*

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

**STREPTONASE**

**MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (NOMINATIVA)**

**STREPTASE**

**MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)**

La Sala observa que las marcas controvertidas consisten exclusivamente de un elemento denominativo.

Ahora bien, 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 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 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, ya que 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 demostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.*

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 el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.*

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

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

 *[…]”.*

Antes de ello, cabe señalar 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.

Al efecto, se trae a colación la sentencia proferida el 9 de junio de 2011[[5]](#footnote-5), en la que la Sala dijo 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 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).

Sin embargo, se debe advertir 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 los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, conforme lo señaló el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, cuando al efecto sostuvo:

*“[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegar 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 escenarios se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”.*

Según el tercero interesado en las resultas del proceso, la partículas “**STREP”, “TASE”** y **“STREPTO”** son expresiones de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En efecto, en la página web de la demandada[[6]](#footnote-6) figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión del acto administrativo acusado, se encontraban registradas para la citada Clase 5ª y que contienen la expresión **“STREP”**,tal como lo demuestra el siguiente listado:

|  |  |
| --- | --- |
| **MARCA** | **TITULAR** |
| **STREP**TOPEN(MIXTA) | LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A. |
| **STREP**EN(NOMINATIVA) | SHARPER S.A. |
| **STREP**TOBIOL HIDROSA(NOMINATIVA) | BIOLOGICA S.A. |
| **STREP**TOMIC (NOMINATIVA) | VALLÉE S.A. |
| **STREP**TORIX(NOMINATIVA) | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. |
| **STREP**RIX (NOMINATIVA) | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. |

Así mismo, aparecen las siguientes marcas registradas para la citada Clase 5ª y que contienen el vocablo **“TASE”**, a saber:

|  |  |
| --- | --- |
| **MARCA** | **TITULAR** |
| FOR**TASE**XIN(NOMINATIVA) | LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. |
| RI**TASE**N(NOMINATIVA) | FARMA DE COLOMBIA S.A.S. |
| FOR**TASE**C (NOMINATIVA) | JOHNSON & JOHNSON |
| VIS**TASE**INA (MIXTA) | LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. |
| MELI**TASE** (NOMINATIVA) | ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION S.A. |
| VI**TASE**L(NOMINATIVA) | LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A. |

Y figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 5ª, que contienen la expresión **“STREPTO”**, como se pone de presente en el siguiente listado:

|  |  |
| --- | --- |
| **MARCA** | **TITULAR** |
| **STREPTO**PEN(MIXTA) | LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A. |
| **STREPTO**KIDAN(NOMINATIVA) | ARES TRADING S.A. |
| **STREPTO**BIOL HIDROSA(NOMINATIVA) | BIOLOGICA S.A. |
| **STREPTO**MIC (NOMINATIVA) | VALLÉE S.A. |
| **STREPTO**RIX(NOMINATIVA) | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. |

Por lo tanto, los vocablos “**STREP”**, **“TASE”** y **“STREPTO”** son expresiones de uso común.

Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las partículas de uso común“**STREP”**, **“TASE”** y **“STREPTO”**, que forman parte de las marcas cotejadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen las marcas de tal manera, que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la **similitud ortográfica** entre las marcas **“STREPTONASE”** y **“STREPTASE”**,la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces y en sus terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 8 letras **“S”- “R”-“E”- “P”- “T”** **“A” “S”** **“E”** y que la única diferencia radica en el vocablo **“ON”** de la marca cuestionada, los cuales no proveen suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuyan a diferenciarla de la marca previamente registrada, como quiera que la marca solicitada reproduce las letras **“STREPTASE”** de la marca registrada, en las cuales se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión.

Referente a la **similitud fonética**, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras **S”- “R”-“E”- “P”- “T”** **“A” “S”** **“E”**.

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

**STREPT**ON**ASE**-**STREPTASE STREPT**ON**ASE**-**STREPTASE STREPT**ON**ASE**-**SRETEPTASE**

**STREPT**ON**ASE**-**STREPTASE STREPT**ON**ASE**-**STREPTASE STREPT**ON**ASE**-**SRETEPTASE**

**STREPT**ON**ASE**-**STREPTASE STREPT**ON**ASE**-**STREPTASE STREPT**ON**ASE**-**SRETEPTASE**

**STREPT**ON**ASE**-**STREPTASE STREPT**ON**ASE**-**STREPTASE STREPT**ON**ASE**-**SRETEPTASE**

**STREPT**ON**ASE**-**STREPTASE STREPT**ON**ASE**-**STREPTASE STREPT**ON**ASE**-**SRETEPTASE**

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala estima que las marcas enfrentadas 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.

Con respecto a lo anterior, 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.

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 […].*

Adicionalmente, la Sala considera que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que llevará al consumidor en mención a creer que los productos que distinguen ambas marcas 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 puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015[[7]](#footnote-7), señaló 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 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. Nº 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[…]”* (Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a) de la Decisión 486, en cuanto que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación en el consumidor.

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 la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018[[8]](#footnote-8) 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.***

*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 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 los criterios para la consecución del propósito de establecer dicha conexión.

En el caso *sub lite*, la marca cuestionada **“STREPTONASE”** fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: *“[…] denominación del producto farmacéutico medicamento de uso humano […]”.*

La marca previamente registrada **“STREPTASE”** distingue los siguientes productos de la citada Clase 5ª: *“[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”.*

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre las citadas clases existe una relación debido a que los productos de ambas marcas están incluidos en una misma clase del nomenclátor; tienen la misma finalidad, en cuanto ambos tienen como función curar enfermedades, por identificar ambas marcas productos farmacéuticos; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos farmacéuticos en un futuro,[[9]](#footnote-9) con aquellos relacionados con los productos veterinarios, fungicidas, herbicidas, entre otros, que también protege la marca previamente cuestionada, en atención a la similitud de las marcas. Por lo tanto, se observa que existe conexión competitiva que la Sala debe precaver cualquier riesgo para la salud de los consumidores.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que marca previamente registrada **“STREPTASE”** ampara otros productos que no identifica la marca cuestionada, como lo son los *productos veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas,*  también lo es que al ser signos similarmente confundibles genera un riesgo de asociación, tal y como se evidenció anteriormente.

Además, debe tenerse en cuenta que los signos cotejados, al amparar productos de la Clase 5ª Internacional, su análisis debe ser más estricto o riguroso[[10]](#footnote-10).

Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar un riesgo para la salud del consumidor, así como un riesgo de confusión, que conllevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del tercero interesado en las resultas del proceso, en el caso de no cancelar su registro.

Vale la pena puntualizar, sobre el particular, que la marca previamente registrada “**STREPTASE”** es un signo débil, porque está conformado por dos expresiones comunes en la Clase 5ª Internacional, esto es **“STREP”** y “**TASE”,** por lo que, en principio, debería asumir que se registren marcas similares o con las mismas expresiones, comoquiera que dichas expresiones no son expresiones de uso exclusivo. Sin embargo, al identificar medicamentos, quepueden generar un riesgo en la salud no resulta posible el registro de la marca cuestionada, además de que existen muchas semejanzas entre las marcas cotejadas, comoquiera que la marca cuya nulidad se pretende reproduce en su integridad la marca previamente registrada.

Por tal razón, en aplicación de los principios ***prior tempore, potior iure*** e ***in dubio pro signo priori,*** debe protegerse la marca previamente registrada, que en este caso, es **“STREPTASE”.** Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales[[11]](#footnote-11):

*“[…] 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”****).*

*[…]”.*

En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar las demás censuras, conforme lo ha sostenido esta Sección en reiterados pronunciamientos, entre ellos, la sentencia proferida el 11 de febrero de 2016[[12]](#footnote-12) , en la que se dijo:

“[…] **Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 2º del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados** con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos […] (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En consecuencia, se accederá a las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva 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:**

**PRIMERO: DECLARAR** la nulidad del acto administrativo acusado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro de la marca **“STREPTONASE”,** para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad **LABORATORIOS SUMIMED LTDA.**

**TERCERO: ORDENAR** a la SIC publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

**CUARTO: ENVIAR** 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 Comisión de la Comunidad Andina.

**QUINTO:** El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 30 de abril de 2020.

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**

 **Presidenta**

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**

1. *“Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Proceso 664-IP-2018. [↑](#footnote-ref-2)
3. *“[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 1101032400020090053500. [↑](#footnote-ref-4)
5. 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, número único de radicación 1101032400020050010501. [↑](#footnote-ref-5)
6. www.sipi.gov.co. Consultada el 15 de abril de 2020. [↑](#footnote-ref-6)
7. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080006500. [↑](#footnote-ref-7)
8. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020090031400. [↑](#footnote-ref-8)
9. Así lo señaló esta Sección en la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2016 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, 11001-03-24-000-2009-00343-00), cuando al estudiar las marcas de la Clase 5ª Internacional **“ASMED”** (no tiene referencia a qué producto de la clase 5a identifica), y **“ALMET”** (ampara un producto veterinario), sostuvo:

“[…] «*el público consumidor puede incurrir en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase*»[…]”. [↑](#footnote-ref-9)
10. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 1101032400020090053500. [↑](#footnote-ref-10)
11. Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. [↑](#footnote-ref-11)
12. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00457-00. [↑](#footnote-ref-12)