

OMPI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/11

ORIGINAL: Español

DATE: 20 de noviembre de 2006

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUALOFICINA EUROPEA
DE PATENTESOFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCASAGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACION INTERNACIONAL

QUINTO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALIS DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

y

la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

con la colaboración
del Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ)

Cartagena de Indias (Colombia), 20 a 24 de noviembre de 2006

JURISPRUDENCIA EN PROPIEDAD INTELECTUAL EN COLOMBIA

*Documento preparado por la Sra. Jeanethe Rodríguez Pérez, Fiscal,
Unidad de Propiedad Intelectual, Fiscalía Nacional, Bogotá, D.C.*

1. RIESGO DE CONFUSION - A nivel ortográfico y fonético es evidente entre los signos BUGUI y BOGGI/ IDENTIDAD FONETICA - Existencia entre los signos BUGUI y BOGGY por orden de vocales, número de sílabas y sílaba tónica

La marca acusada como se puede observar es nominativa, la que tomada en su conjunto, conforme debe hacerse, resulta evidente la similitud con la confrontada pues comparados los signos desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, tienen similar repercusión sensorial en la retención del consumidor de manera que puede provocar confusión entre ambas marcas. Desde el punto de vista fonético tienen sonido casi idéntico, únicamente diferenciado por la vocal “U” frente a la “O” pero ambas vocales en su pronunciamiento son cerradas. En las expresiones “BUGUI” y “BOGGY”, existen coincidencias en el número de sílabas, letras y forma de presentación de la sílaba tónica que es la que retiene el consumidor, “gui”, los que, en criterio de la Sala, tienen la suficiente repercusión sensorial en la retención del consumidor como para poder determinar que pueda existir confusión entre ambas marcas, entre otras razones porque vistos los signos en su conjunto son más las semejanzas que las diferencias. Desde el punto de vista conceptual, ambas expresiones, como lo señaló el actor, no tienen interpretación propia y precisamente por no tener un significado conocido por la mayoría del público consumidor en el país deben considerarse de fantasía, lo que hace que prime en este caso, su representación conjuntual. En conclusión, por tratarse de marcas denominativas que tienen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales se pueden considerar que tienen semejanza suficiente para inducir al público consumidor a error. La existencia de riesgo de confusión es razón suficiente para considerar bien denegado el registro de la marca demandante, máxime, cuando la marca que se pretende registrar tiene por objeto individualizar productos de naturaleza similar, de las clases 30 y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, alimentos destinados al consumo humano.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION PRIMERA-Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO-9 de marzo de 2006-Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00038-01-Actor: FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA-Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO

2. MICROFOLIAR - Marca descriptiva sin distintividad / MICRO - Prefijo inapropiable por ser de uso común / FOLIAR - Término descriptivo inapropiable / MARCA DESCRIPTIVA - Inapropiabilidad e irregistrabilidad: MICROFOLIAR

La marca en conflicto esta compuesta por la palabra MICROFOLIAR seguida de las letras N.P.K.; a su vez, la palabra MICROFOLIAR tiene un elemento compositivo que es el prefijo MICRO, cuyo significado según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es “pequeño” o “una millonésima”; y la palabra FOLIAR tiene como significado general “relativo a las hojas”. pues bien, el producto MICROFOLIAR N.P.K. distingue entre otros fertilizantes y en general productos químicos destinados a al agricultura. Respecto de la palabra foliar “relativo a las hojas”, en el campo especializado se le da un significado general para señalar tratamientos para las plantas que se hacen a través de las hojas. Así, se puede observar este concepto al leer en diferentes paginas web sobre la fertilización de las plantas así: (...). En efecto, la marca “MICROFOLIAR N.P.K.” es una marca descriptiva ya que no tiene elementos propios que la puedan diferenciar en el mercado respecto de otros bienes o servicios, dándole la distintividad suficiente para ser registrada, así. El prefijo micro no es apropiado por cuanto es una palabra de uso común que se utiliza para describir algo pequeño y,

foliar describe un tratamiento de fertilización a través de las hojas de las plantas por lo tanto no puede ser apropiable ya que, esta palabra puede ser utilizada por todos los productores para la industria de los fertilizantes, es decir no puede ser objeto de monopolio en beneficio solo de una persona, de manera que MICROFOLIAR es una marca descriptiva que no está complementada por algún signo suficientemente distintivo, por cuanto las letras N.P.K. no le dan a la marca fuerza distintiva porque, aunque tengan un significado o un equivalente, estas iniciales no hacen que el consumidor haga un proceso deductivo para que en un momento dado pueda diferenciar la marca. Por otro lado, el argumento de la sociedad MICROFERTISA W.F.& CIA titular de la marca en conflicto, al contestar la demanda, en el sentido de que es viable el registro de la marca MICROFOLIAR N.P.K. por cuanto la sociedad aquí demandante COLINAGRO tiene dentro de su catálogo de productos a NUTRIFOLIAR COMPLETO, en este caso no es válido ya que, a pesar de que se llegara a concluir que se encuentra en la misma situación aquí planteada, el principal objetivo de la revisión de la legalidad de los actos administrativos que conceden o niegan las marcas es la protección al consumidor. Además el signo NUTRIFOLIAR COMPLETO no es objeto del presente análisis.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION PRIMERA-Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO-23 de febrero de 2006-Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00276-01

3. NORMAS COMUNITARIAS - Su aplicación está sujeta a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina / JUECES NACIONALES - Obligación de adoptar la interpretación del Tribunal Andino de Justicia / MARCAS - Improcedencia de suspensión provisional cuando se invocan normas comunitarias

Las normas que la demandante considera manifiestamente violadas por el acto acusado pertenecen al Ordenamiento Jurídico Andino y, por ende, su aplicación en este caso se encuentra sujeta a la interpretación que le corresponde hacer al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según lo dispone el artículo 32 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina, a través de la cual se codificó el Protocolo Modificadorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la misma Comunidad (Protocolo de Cochabamba), aprobado mediante la Ley 457 de 1998, como quiera que dicha interpretación debe ser adoptada por los jueces nacionales, tal como lo prevén el inciso segundo del artículo 33 y el artículo 35 *ibídem*. Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que no es posible hacer la confrontación directa de las mencionadas disposiciones andinas con las del acto administrativo demandado cuya suspensión provisional se solicita, toda vez que ello implicaría, necesariamente, fijar su alcance, tarea que, como ya se dijo, corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando se pronuncie en la interpretación prejudicial que en el momento procesal oportuno se le solicite, pues de lo contrario se violaría el ordenamiento jurídico comunitario.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION PRIMERA-Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA -27 de abril de 2006-Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00277-01

4. MARCA GRAFICA - Irregistrabilidad por carecer de distintividad del producto convirtiéndose en signo de uso común / SIGNO GRAFICO DE USO COMUN - Irregistrabilidad por carencia de distintividad

A la luz de esa normatividad, para que un signo sea registrable es necesario que sea perceptible, suficientemente distinto y susceptible de representación gráfica. Debe tener la capacidad de distinguir el producto en el mercado, frente a otros productos similares de otra persona. En el presente asunto la entidad demandada negó el registro de las tres bandas o franjas paralelas dispuestas verticalmente a lo largo de una prenda inferior (folio 3) porque consideró que no es suficientemente distintiva y puede ser considerada de uso común, ya que existen muchas marcas que contienen dicha representación gráfica, de manera que no cumple con la función de las marcas en el comercio cual es la distintividad o individualización del producto y la alegada notoriedad sólo sirve para cancelar un registro marcario idéntico o similar. Revisado el asunto encuentra la Sala que la marca gráfica antes señalada efectivamente no es susceptible de registrarse ya que no cumple con los requisitos de registrabilidad anteriormente señalados, como son los de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Respecto de la perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica resulta evidente que el signo en la forma propuesta es un signo de uso común pues son muchas las prendas que incluyen franjas verticales similares a la solicitada por la accionante. En suma, las tres bandas o franjas blancas, paralelas y simétricas puestas de forma vertical en una prenda inferior, comportan un conjunto marcario gráfico, que no es lo suficiente distintivo, considerando la Sala que estuvo acertada la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que se denegarán las súplicas de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION PRIMERA-Consejera ponente: CLAUDIA ROJAS LASSO-9 de marzo de 2006-Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00103-01

5. MARCAS FARMACEUTICAS - Exclusión de los sufijos comunes / COTEJO DE MARCAS FARMACEUTICAS - Excepción al análisis conjunto: exclusión de elementos de uso común

Los signos a comparar, en principio, son XAROCID y TARGOCID; sin embargo, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso, en tratándose especialmente de las marcas farmacéuticas debe excluirse de la comparación los elementos de uso común. En efecto, el Tribunal sostuvo: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone unan excepción al principio señalado (del análisis en conjunto), que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas ‘este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación’”.

COTEJO DE MARCAS FARMACEUTICAS - Inexistencia de semejanza y confundibilidad entre los signos XAROCID y TARGOCID / DISIMILITUD MARCARIA - Evidencia gráfica y fonética entre los signos XAROCID y TARGOCID

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de la Sala recaerá sobre las expresiones XARO y TARGO, en la medida en que la terminación CID de una y otra es de uso común en los productos farmacéuticos. La segunda sílaba de la marca en discusión es RO y la segunda sílaba de la marca de propiedad de la actora es GO, las cuales auditivamente tampoco son confundibles, máxime cuando la letra R que tienen en común una y otra marca no tiene la misma ubicación en cada una de ellas, pues en XAROCID hace parte de la segunda sílaba (RO) en tanto que en TARGOCID hace parte de la primera sílaba (TAR). Desde el punto de vista conceptual es evidente que ambas son marcas de fantasía, lo que si bien hace que una y otra marca sean débiles, pues al verlas o escucharlas el consumidor no evoca concepto alguno, lo cierto es que desde tal aspecto no hay confundibilidad entre uno y otro signo. La Sala, colocándose en el lugar de un consumidor medio, al observar las marcas XAROCID y TARGOCID las encuentra disímiles gráficamente, y al escucharlas no considera que sean fonéticamente confundibles, pues pese a que las vocales A-O-I están dispuestas en el mismo orden en una y otra, dada la inclusión de la consonante X en la primera y de la consonante G en la segunda, su pronunciación es diferente (XAROCID y TARGOCID).

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION PRIMERA-Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON-11 de mayo del 2006-Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00387-01(8429)

6. IDENTIDAD MARCARIA - Evidencia entre la marca POLYCOM y la mixta POLICOM S.A. / NOTORIEDAD DE LA MARCA REGISTRADA - Prueba mediante declaración juramentada soportada en prueba documental / PRUEBA DE LA MARCA NOTORIA - Declaración juramentada soportada en prueba documental sobre intensidad, difusión y publicidad / VALORACION DE LA PRUEBA - Omisión en relación con notoriedad de marca: nulidad

Entre la marca POLYCOM previamente registrada y la marca POLYCOM objeto de demanda existe identidad, ya que si bien es cierto que esta última es mixta, también lo es que el elemento predominante es el nominativo, razón por la cual la marca POLYCOM, de propiedad de POLYCOM S.A., carece de la suficiente fuerza distintiva para distinguir los servicios por ella amparados de los productos amparados por la marca opositora, si se tiene en cuenta que algunos de los productos de esta última son, precisamente, el instrumento o herramienta para que POLYCOM S.A. preste los servicios distinguidos con la marca controvertida. Además de lo anterior, contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la actora demostró la notoriedad de su marca POLYCOM, característica que enunció desde el mismo momento de la observación presentada, señalando que, “Las pruebas que demuestran la notoriedad de la marca POLYCOM de mi representada las presentaré en breve, ya que por provenir del exterior no me es posible anexarlas a este memorial”. Fue así como el 18 de febrero de 1999, el apoderado de la actora radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la copia auténtica de la declaración juramentada del Secretario Financiero de POLYCOM INC., cuyos apartes pertinentes se transcriben a continuación: “...”. Si bien es cierto que la anterior declaración por sí sola no es prueba suficiente para demostrar la notoriedad de la marca POLYCOM, también lo es que aunada al

abundante material publicitario, facturas, registros obtenidos de la marca POLYCOM en Estados Unidos, Dinamarca, México, Australia, Corea y Chile, que a su declaración adjuntó el Director Financiero de POLYCOM INC., a juicio de la Sala sí constituyen pruebas que a la luz del artículo 84 de la Decisión 344 le otorgan el carácter de notoria, sin que sea de recibo lo afirmado por la demandada en el sentido de que fueron aportadas extemporáneamente, pues lo cierto es que aún no se había ni siquiera expedido la Resolución 12562 de 30 de junio de 1999, por medio de la cual se otorgó el registro de la marca POLYCOM a POLYCOM S.A., como tampoco que era necesario que las cifras de venta y publicidad hubieran sido mostradas comparativamente dentro del sector del mercado al que pertenecen, pues tal requisito no lo exige el artículo 84 de la Decisión 344, ya que sobre el particular señala como criterio a tener en cuenta “La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca”, además de que es función de la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de los signos que no cumplan con los requisitos establecidos en la respectiva norma comunitaria, para el caso, en la Decisión 344. Concluye esta Corporación que la Superintendencia de Industria y Comercio no valoró, debiendo hacerlo, las pruebas anteriormente reseñadas, esto es, el material publicitario, facturas y registros obtenidos de la marca POLYCOM en Estados Unidos, Dinamarca, México, Australia, Corea y Chile, las cuales demuestran la notoriedad de la marca, siendo por tanto improcedente el otorgamiento del registro de la marca POLYCOM a nombre de POLYCOM S.A., independientemente de que la Clase de los servicios que presta bajo dicha marca sea diferente a la Clase de los productos que se distinguen con la marca POLYCOM de propiedad de la actora.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION PRIMERA-Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA-30 de marzo de 2006-Radicación número: 11001-0-24-000-2001-00102-01

7. **APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO** - En propiedad industrial se aplica la sustancial vigente a la solicitud y en procedimientos en trámite la anterior / **PROPIEDAD INDUSTRIAL** - Aplicación de la ley en el tiempo

En el caso en particular, la Sala encuentra que la solicitud de registro de la marca DOBERMANN SUPERELASTIC, para distinguir los productos de la Clase 1ª, fue presentada el 27 de noviembre de 1996, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344, y que bajo la vigencia de esta misma Decisión fue expedida la Resolución 29826 de 26 de noviembre de 1997, que negó el registro de aquella, razón por la cual este acto se estudiará a la luz de la citada disposición. También encuentra la Sala que si bien las Resoluciones que resolvieron los recursos de reposición y apelación fueron expedidas bajo la vigencia de la Decisión 486, como quiera que los recursos de reposición y apelación fueron interpuestos estando aún vigente la Decisión 344, es bajo esta normativa que debieron resolverse, como lo dispone el inciso último de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486: “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Prórroga por plazo de gracia de seis meses al vencimiento: irregistrabilidad de DOBERMANN SUPERELASTIC frente a DOVERMAN

En cuanto a la Resoluciones 33930 de 24 de octubre y 39693 de 28 de noviembre de 2001, que resolvieron, en su orden, los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 29826 de 26 de noviembre de 1997, la Sala precisa que dichos recursos fueron interpuestos el 22 de diciembre de 1997, es decir, que para dicha fecha aún no había caducado el registro de la marca DOVERMAN + diseño a nombre de ESCOBAR MARTÍNEZ S.A. para distinguir los productos de la Clase 1ª, que fue el fundamento para que la Superintendencia de Industria y Comercio negara a la actora el registro de la expresión DOBERMANN SUPERELASTIC. En efecto, de conformidad con la certificación suscrita por la Secretaria General AD Hoc de la entidad demandada y que obra en el expediente, la vigencia del certificado de registro núm. 115.733, correspondiente a la marca DOVERMAN (mixta), titular, ESCOBAR Y MARTÍNEZ S.A. llegó hasta el 21 de marzo de 2000. La Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 preceptúa que “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Por su parte, los artículos 153 y 174, ibídem, prevén, respectivamente, que el titular del registro de una marca o quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación, plazo durante el cual el registro de la marca mantendrá su plena vigencia, y que el registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicitan la renovación del mismo, incluido el período de gracia. Surge de lo anterior que la marca DOVERMAN + diseño estuvo vigente en realidad hasta el 21 de septiembre de 2000, sin que ello signifique que los actos que resolvieron los recursos sean nulos, pues la caducidad de la citada marca en manera alguna torna en ilegal la decisión de negar el registro de la marca DOBERMANN SUPERELASTIC por incurrir en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, si se tiene en cuenta que la sustentación de dichos recursos se limitó a desvirtuar dicha irregistrabilidad, lo cual no lograron.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION PRIMERA-Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO-9 de marzo del 2006-Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00116-01

8. APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO - Protección de situaciones consolidadas bajo norma anterior / LEY SUSTANCIAL - En propiedad industrial rige la vigente a la solicitud

La Sala considera que, efectivamente, la preceptiva aplicable para definir el asunto debería ser la contenida en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser la norma vigente cuando se hizo la solicitud, de carácter sustancial; posición esta que es acorde con nuestra normatividad interna, en donde la derogatoria de una norma no produce efectos inmediatos sino que se protegen las situaciones consolidadas bajo el amparo de la normatividad anterior, de manera que la nueva norma sólo podría aplicarse a las situaciones jurídicas que ocurran a partir de su vigencia tal como lo ha manifestado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación. No obstante lo anterior, en el presente asunto, la distinción señalada resulta inane e inocua pues ambas Decisiones, en lo debatido, tienen un contenido idéntico en lo sustancial. Así las cosas la Sala revisará la legalidad de los actos acusados, conforme a su contenido sustancial.

RIESGO DE CONFUSION - Es evidente entre marcas débiles / OPEN - Anglicismo de uso común / MARCA DEBIL - Imprudencia de observaciones al registro de otra marca débil

Resulta evidente la similitud existente entre las marcas confrontadas pues comparados los signos desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, son innegables las semejanzas entre ellos lo cual podría generar riesgo de confusión en el público consumidor. En efecto, desde el punto de vista fonético ambas en su primer palabra tienen el mismo anglicismo “OPEN” de uso común, tanto así que la Real Academia Española (RAE), en la vigésima segunda edición lo incluyó “Dep. abierto (competición deportiva)”. Sobre este aspecto conviene señalar que la inclusión de un anglicismo en el Diccionario de la Real Academia Española, constituye indicio de uso común, ya que, por regla general, allí sólo se incluyen extranjerismos de usanza consuetudinaria y la lengua se enriquece de esa clase de palabras sólo a partir de su uso frecuente y prolongado en el tiempo. Ahora bien, las expresiones que le siguen, por un lado, “UP”, que significa “arriba” cuando está sola pero puede adquirir múltiples significados según el verbo que la antecede, es de uso común en el idioma inglés, mientras que, por el otro, “TV” es utilizada para identificar la televisión y es conocida por el público en general, es decir, ninguna de las dos le otorga a la expresión OPEN una distintividad suficiente como para ser registrada en forma exclusiva por ninguna de ellas. Constituyen lo que se denominan “marcas débiles” no susceptibles de apropiación exclusiva y excluyente. Por ser expresiones de uso común, les son aplicables los criterios expuestos por la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, relativos a las denominadas marcas débiles. Sobre ellas se ha dicho: “...Por ese motivo, las marcas que contienen esa categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro con opción de éxito (...) (TJAC, Proceso 21 IP, 98, Sent. Septiembre 3 de 1998”. De lo anterior se desprende que la palabra OPEN no era apropiable en forma exclusiva y que el elemento adicional TV tampoco le daba el carácter de exclusividad como para impedir registros posteriores, de donde se deduce que la Superintendencia de Industria y Comercio debió proceder al registro de la marca OPEN UP solicitada por la sociedad accionante.

CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION PRIMERA-Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO-9 de marzo de 2006- Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00143-01

9. MARCAS FARMACEUTICAS - Exclusión de palabras de uso común o genérico

En el caso, se cotejan dos marcas farmacéuticas, tema en el cual el Tribunal Andino ha acogido unos criterios de análisis especiales que responden a la necesidad de proteger al consumidor para que no incurra en un error que podría afectar severamente su salud, lo que supone un estudio excepcional dentro del derecho marcario. Al respecto, ha señalado el Tribunal: «En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación.»

NOTA DE RELATORIA: Se cita del Tribunal Andino de Justicia el Proceso No. 13-IP-97

PREFIJO ZYLORIC - Concepto / PREFIJO XILO - No es raíz de uso común al solo tener 2 usuarios no siendo posible su exclusión en el cotejo marcario

Consta en el Vademécum Diccionario de Especialidades Farmacéuticas que «ZYLORIC» es una tableta compuesta por: «Alopurinol, 300 mg. Indicaciones Terapéuticas: indicado para reducir la formación de ácido úrico/urato.» XILO no es una raíz de uso común o generalizado en la formación de marcas farmacéuticas. El Diccionario de Especialidades Farmacéuticas-PLM documenta tan solo dos marcas, de propiedad de Laboratorios Astra, con domicilio en Suecia, «XYLOCAÍNA» y «XYLOPROCTO». En ellas XYLO es el elemento distintivo pues la terminación CAÍNA de la primera proviene de «lidocaina» que es el ingrediente activo del anestésico tópico distinguido con la marca «XYLOCAINA». En la segunda PROCTO corresponde a «proctitis», uno de los desórdenes anorectales para cuyo tratamiento está indicado el antihemorroidal distinguido con la marca «XYLOPROCTO». Estos datos coinciden con los que documenta el Vademécum Med-Informática, edición 2006 según puede sustraerse de la página web <http://www.medicentro.com.co/VADEMECUM.htm>, cuya última actualización se realizó el 16 de abril de 2006. Por tanto, erró la entidad demandada al excluir la partícula XYLO de la comparación.

MARCAS FARMACEUTICAS - Semejanza ortográfica y fonética entre XYLORAL y ZYLORIC: irregistrabilidad

Las marcas en conflicto son denominativas. En el cotejo visual que corresponde a la Sala efectuar, las marcas en cuestión se presentan así: XYLORAL (Marca solicitada) - ZYLORIC (Marca registrada). Desde el punto de vista gráfico y ortográfico las dos marcas son confundiblemente semejantes pues se componen de tres sílabas XY- ZY LOR – LOR AL – IC ; presentan identidad en la vocal Y de la sílaba inicial, en la sílaba intermedia LOR y en el orden de disposición de los elementos comunes: YLOR – YLOR. Desde el punto de vista fonético las dos marcas son confundiblemente semejantes, pues ambas se forman con tres sílabas, dos de las cuales tienen idéntica pronunciación: la inicial ZI y la intermedia LOR de modo que al ser pronunciadas solo diferirían en la última AL – IC. La diferencia que presentan en la sílaba tónica es insuficiente para asegurar su diferenciación pues la similitud no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de sus semejanzas, que en este caso priman sobre las diferencias. Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva «ZYLORIC» - «XYLORAL» y no simultánea, la impresión que producen los signos «ZYLORIC» y «XYLORAL» es de semejanza o de relación entre uno y otro, de suerte que el consumidor puede desprevenidamente asociarlas con un origen común, por cuanto va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION PRIMERA-Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE-8 de mayo de 2006-Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00191-01(7145)

10. RIESGO DE CONFUSION - Evidencia entre signos LEGRIFF y LEFRIT desde la óptica ortográfica y fonética / CONFUSION INDIRECTA - Por origen empresarial de los productos: signos LEGRIFF y LEFRIT

En cuanto al aspecto visual u ortográfico, la Sala encuentra que presentan similitud, dado que si bien la primera consta de seis letras, en tanto que la segunda de siete, lo cierto es que tienen en común cuatro de ellas (LE y RI), y se encuentran prácticamente en la misma posición, además de que las vocales son las mismas y se encuentran precedidas de la misma consonante. En lo que tiene que ver con el aspecto fonético, a juicio de esta Corporación existe también dicha similitud, ya que al ser pronunciadas se escuchan bastante parecidas, debido, precisamente, a que tienen sílabas en común, lo cual hace que la expresión LEGRIFF no tenga la suficiente fuerza distintiva para no generar confusión en el público consumidor, pues los productos de la actora identificados con el vocablo LEGRIFF al ser solicitados podrían ser confundidos con los de la marca LEFRIT, pues una y otra expresión auditivamente no ofrecen mayor diferencia. En cuanto a la confundibilidad desde el punto de vista conceptual o ideológico, la Sala advierte que tal y como lo sostuvo la parte actora en su alegato de conclusión, las acepciones de uña, garra o firma no corresponden en francés al término GRIFF, pues lo hacen al término GRIFFE. Dada la similitud visual y fonética, y el hecho de que una y otra expresión sean de fantasía, la coexistencia de las marcas en controversia generaría en el público consumidor el riesgo no solamente de la confusión directa, sino también indirecta, en la medida en que dicho público podría pensar que los productos amparados por la marca LEGRIFF y los amparados por la marca LEFRIT tienen el mismo origen empresarial. Concluye la Sala que la marca LEGRIFF (mixta) encaja dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION PRIMERA-Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA-16 de marzo de 2006-Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00182-01

11. MARCA DEBIL - Incluye vocablos de uso común inapropiables; soporta la contingencia de registrabilidad de otras que los contengan: Deutsche Bank / REGISTRABILIDAD DE MARCA DEBIL - Deutsche Bank respecto de Deutsche Sudamerikanische Bank Ag: vocablos comunes inapropiables

Las marcas enfrentadas son Deutsche Bank y Deutsch-Sudamerikanische Bank Ag, entre las cuales existe indudablemente similitud gráfica, fonética, visual y conceptual. No obstante, la Sala observa que se trata de marcas débiles puesto que incluyen vocablos de uso común que no pueden apropiarse en forma exclusiva por ninguna personas. En efecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este sentido ha precisado: "...La apropiación como signos de uso exclusivo de vocablos genéricos o descriptivos, o que contengan prefijos o sufijos que se han convertido en usuales o comunes, no está permitida, en primer lugar porque esos vocablos no cumplen con las condiciones de distintividad de la marca, y en segundo término, porque impedirá que otros empresarios puedan utilizarlos, eliminando de uso comercial palabras que pertenecen al uso generalizado de los productos. Por ese motivo, las marcas que contienen esa categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro con opción de éxito (...) (TJAC, Proceso 21 IP, 98, Sent. Septiembre 3 de 1998". No cabe duda que la expresión Deutsche Sudamerikanische

Bank Ag no es apropiable en forma exclusiva puesto que contiene vocablos que no son apropiables en forma exclusiva ya que en la palabra Deutsche se refiere al país de origen al igual que Sudamerikanische y el término “Bank” es de uso común para designar una entidad o establecimiento bancario. Frente a estos planteamientos, el signo DEUTSCHE BANK era susceptible de ser registrado, no obstante la similitud existente entre ambas marcas, ya que se trata de marcas débiles. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados y ordenará el registro de la marca solicitada.

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION PRIMERA-Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO-9 de marzo de 2006-Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00288-01

[Fin del documento]