

**CONSEJO DE ESTADO**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de de dos mil nueve (2009)

Radicación núm.: 1001 0324000 1998 05212 01

Actor: **LABORATORIOS PROVET LTDA.**

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad LABORATORIOS PROVET LTDA., contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se denegó el registro de la marca GNAVET, para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

**I.- LA DEMANDA**

La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes

**1.- Pretensiones.**

*Primero:* Que se declare la nulidad de la Resolución número 27579 de 28 de octubre de 1997, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declararon infundadas las observaciones promovidas por las sociedades LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA S.C.A.,

ORGANIZACIÓN FARMACÉUTICA AMERICANA S.A. –OFA-, y LABORATORIO VETIPHARMA LIMITADA; se declaró fundada la observación promovida por la sociedad LABORATORIOS V. M. LIMITADA VITAMINAS Y MINERALES PARA LA GANADERÍA y se denegó el registro de marca GNAVET, para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

*Segundo:* Que se declare la nulidad de la Resolución número 1271 de 15 de marzo de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió un recurso de apelación, confirmando la resolución 27579 del 28 de octubre de 1997.

*Tercero:* Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca GNAVET a favor de la sociedad LABORATORIOS PROVET LTDA., para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

*Cuarto:* Que se de cumplimiento al artículo 176 del C.C.A.

*Quinto:* Que se condene en costas a la parte demandada.

*Sexto:* Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar la sentencia que se dicte en este proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

## **2.- Fundamentos de hecho**

El 28 de diciembre de 1994 la firma LABORATORIOS PROVET LTDA solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca GNAVET, para amparar con ella productos farmacéuticos antiparasitarios para uso veterinario, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En el trámite gubernativo correspondiente, presentaron observaciones las firmas LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA S.C.A., ORGANIZACIÓN FARMACÉUTICA AMERICANA S.A. -OFA-; LABORATORIO VETIPHARMA LIMITADA; y LABORATORIOS V. M. LIMITADA VITAMINAS Y MINERALES PARA LA GANADERÍA, la primera por tener en trámite el registro de la marca GAMABEN, la segunda por tener en trámite el registro de la marca GNAVITAN MK, la tercera por ser titular del registro de la marca GARMOVET y la cuarta por ser titular del registro de la marca GNAVIT-A-600.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución número 27579 de 28 de octubre de 1997, declaró infundadas las observaciones formuladas por las tres primeras firmas, prosperando tan sólo la promovida por LABORATORIOS V. M. LIMITADA VITAMINAS Y MINERALES PARA LA GANADERÍA. En tal virtud, se denegó en esa misma decisión el pretendido registro de la marca GNAVET, siendo recurrida en apelación por la sociedad LABORATORIOS PROVET LTDA.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por considerar que el signo pretendido es confundible con el signo GNAVIT-A-600 registrado a nombre de LABORATORIOS V. M. LIMITADA VITAMINAS Y MINERALES PARA LA GANADERÍA, resolvió el recurso de apelación mediante la

Resolución número 1271 de 15 de marzo de 1998, confirmando la decisión contenida en el acto administrativo recurrido, con lo cual quedó agotada la vía gubernativa.

### 3.- Normas violadas y concepto de la violación

En opinión de la parte actora, el acto administrativo demandado es violatorio del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina y de los artículos 177 y 187 del C. de P. C. y 35 del C. C. A.

Al explicar el concepto de la violación, la parte actora expresó que los signos en conflicto no son confundibles entre sí, aduciendo al efecto las siguientes razones:

- Los productos de la clase 5 no son de venta libre y se comercializan en establecimientos altamente especializados.
- Es imposible que un profesional de la salud confunda los signos en conflicto, ya que uno, **GANAVIT**, identifica unas vitaminas, y el otro, **GANAVET**, identifica tratamientos antiparasitarios.
- Los signos en conflicto poseen diferencias que los hacen inconfundibles. En relación con el signo **GANAVIT – A - 600**, el elemento que otorga distintividad es **A - 600**, que indica vitamina A.
- La partícula **VIT** de la marca **GANAVIT** es evocativo de vitaminas.
- El prefijo **GAN** es genérico en la clase 5 y evoca ganado. La expresión **VET** es evocativo de uso animal o veterinario.

Por las razones anteriormente señaladas, considera la sociedad demandante que no hay riesgos de confundibilidad ni razón alguna que justifique la denegación del registro pretendido.

## **II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

La NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, por considerar que las mismas carecen de sustento jurídico. Advirtió que de los documentos obrantes en el expediente número 94-058.685, se puede concluir que la Superintendencia llevó a cabo el trámite administrativo de rigor, ajustando su actuación a la legalidad.

Luego de realizar el examen sucesivo y comparativo entre las marcas GNAVET y GNAVIT-A-600, concluyó que existe entre ellas un alto riesgo de confundibilidad y asociación, teniendo en cuenta que ambos signos son semejantes entre si desde el punto de vista ortográfico y fonético y. por lo mismo, de llegar a coexistir en el mercado, se induciría en error al público consumidor, pues éste podría pensar que se trata de un mismo producto o que tanto el GNAVET como el GNAVIT-A-600 tienen un mismo origen empresarial.

De la apreciación en conjunto de los signos en disputa se puede deducir que sus semejanzas tienen una mayor significación frente a las diferencias, especialmente en el aspecto gráfico y sonoro, debido a que contienen letras idénticas ubicadas en el mismo orden.

Así las cosas, sostiene la Superintendencia que la marca GNAVET es irregistrable para identificar productos de la clase 5 Internacional, pues no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena, por no ser suficientemente distintiva, y por propiciar una posible desviación de la clientela y dar lugar a la competencia desleal entre las empresas, afectándose con ello al público consumidor. En suma, estima la Superintendencia que en el presente caso se configura la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

### **III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO**

La sociedad LABORATORIOS V.M. LIMITADA VITAMINAS Y MINERALES PARA GANADERIA, obrando en su condición de tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que la marca GNAVET es confundible con la marca GNAVIT-A-600, teniendo en cuenta la existencia de una identidad visual, ortográfica, auditiva, fonética e ideológica entre ellas, restando importancia al hecho de que la marca registrada a nombre suyo contenga la partícula "A-600", por no ser de la esencia del signo GNAVIT.

Además de lo expuesto, el apoderado del precitado laboratorio señaló:

*“La formulación y administración de productos farmacéuticos, tanto de consumo humano como de consumo animal, requiere especial cuidado a fin de evitar cualquier riesgo de confusión con otros productos de la misma naturaleza. Ese mesurado cuidado debe ser mayor cuando, en casos como el presente dichos productos se aplican a distintos géneros de patologías pero al mismo tipo de individuos (bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, etc), máxime cuando se trata de animales-semovientes que en la mayoría de los casos son sacrificados para el consumo humano, con el ítem de que los animales a los cuales les haya sido administrada alguna dosis del producto que se pretende identificar con la marca GNAVET, su sacrificio para el consumo humano, según se lee en la página 175 del Vademécum Veterinario aportada por la sociedad demandante como prueba al recurso de apelación interpuesto contra la resolución que negó el registro de la*

*marca (recurso cuya copia reposa en el expediente), no es recomendable sino tres (3) días después de aplicada la última dosis.*

*En el presente caso, debe tenerse en cuenta que la marca GNAVIT (base de la observación), es vitamina A mientras la marca GNAVET, cuyo registro fue denegado, distingue una solución inyectable para desparasitar; de suerte que no puede correrse el riesgo de que, por error, se le administre un antiparasitario (distinguido con la marca GNAVET) al semoviente al cual le haya sido recetada una vitamina (distinguida con la marca GNAVIT)...”*

El riesgo de confusión es aún mucho mayor si se tiene en cuenta que los dos productos enfrentados tienen la misma presentación (*frascos y ampollas*) y son comercializados en el mismo tipo de establecimientos (*tiendas, farmacias o droguerías veterinarias*). A ello se suma el hecho de que la caligrafía de los veterinarios y los médicos, se caracteriza por su difícil comprensión, lo cual aumenta los riesgos de que se produzca una confusión en los consumidores.

Por las razones que anteceden, considera que las pretensiones de la demanda no deben prosperar.

#### **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO**

La Superintendencia de Industria y Comercio y el tercero interviniente presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando, en defensa de la legalidad de los actos acusados, los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia.

El tercero interesado en las resultas del proceso, manifestó además que al cotejar las marcas en conflicto se puede evidenciar que “[...]son prácticamente iguales, pues la solicitante transcribió una a una las letras de la marca de mi Representada, CAMBIÁNDOLE simplemente la vocal “I” por

la “E” a la marca registrada con anterioridad por mi Representada para tratar de ocultar la copia, sin lograrlo ya que la solicitante dispuso las letras en igual forma, lo cual puede ocasionar confusión por parte de los consumidores, pues la solicitante no está imprimiendo ningún cambio a la marca de mi Representada que cause distintividad a la expresión aquí solicitada para permitir su registro, y con respecto a la expresión A-600, que le eliminó no requiere mayor pronunciamiento ya que la fuerza distintiva recae sobre la expresión GANAVIT”.

El señor Agente del Ministerio Público, por su parte, se limitó a solicitar el trámite de la Interpretación Prejudicial, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad comunitaria.

#### **V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 45-IP-2008 de fecha 14 de mayo de 2008, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó:

**PRIMERO:** *Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.*

*No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*

*La Autoridad Nacional Competente habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.*

**SEGUNDO:** *Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.*

**TERCERO:** *La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo GNAVET y las marcas denominativas GAMABEN, GNAVITAN MK, GARMOVET, GNAVIT – A- 600, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. De igual*

*manera, al examinar signos que adoptan expresiones denominativas compuestas, deberán analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.*

**CUARTO:** *El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como productos para uso veterinario, debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.*

*Si bien, en principio, los productos farmacéuticos antiparasitarios para uso veterinario y los productos farmacéuticos de uso humano pueden tener canales comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, 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, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto veterinario a un ser humano o viceversa. Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos farmacéuticos antiparasitarios para uso veterinario, con una que ampara un fármaco de uso*

*humano, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.*

*En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.*

*Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, tratándose de productos de la clase 5 dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.*

**QUINTO:** *Al realizar el examen comparativo de signos que amparen productos de la clase 5 y que se encuentren conformadas por elementos de genéricos o descriptivos, estos últimos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.*

*De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante o la Autoridad Competente al realizar el examen comparativo entre los signos en conflicto, deberán tener en cuenta que los*

*elementos genéricos y descriptivos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión.*

*El signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.*

*En consecuencia, los elementos evocativos que componen un signo a registrar en la clase 5 sí se deben tener en cuenta al realizar el cotejo marcario.*

## **VI-. DECISIÓN**

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto *sub examine*, previas las siguientes

### **CONSIDERACIONES**

Los actos acusados denegaron a la sociedad LABORATORIOS PROVET LTDA el registro de la marca GNAVET, con la cual pretendía amparar productos farmacéuticos antiparasitarios para uso veterinario, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa contenida en las resoluciones acusadas resulta o no violatoria de lo dispuesto en los Artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, cuyo texto, es del siguiente tenor:

***DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA***

ARTÍCULO 81.- *Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*

*Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.*

ARTÍCULO 82.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

[...]

*d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;*

[...]

ARTÍCULO 83.- *Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*

*a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error;*

[...]

En aras de determinar si ha debido otorgarse o no el registro de la marca GNAVET, se hace necesario establecer si concurría o no alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en el ordenamiento jurídico comunitario. Para tales efectos y atendiendo los lineamientos de la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala considera que las marcas denominativas contrapuestas presentan efectivamente un alto riesgo de ser confundidas por los consumidores, al no existir entre ellas unos rasgos diferenciadores que sean lo suficientemente notorios como para distinguir una marca de la otra, a lo cual se suma el indiscutible parecido que entre ellas existe en el plano auditivo, visual e ideológico.

En efecto, la marca cuyo registro se denegó por la autoridad competente en materia de propiedad industrial, no cumple cabalmente los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por la normatividad comunitaria. Para corroborarlo, basta simplemente con observar el enorme parecido que presentan tales signos:

**GANAVET** (Marca solicitada)

**GANAVIT-A-600** (Marca registrada)

Como bien se puede advertir, las únicas diferencias existentes se reducen a que en la tercera sílaba de la marca registrada se emplea la letra “I”, mientras en la tercera sílaba de la marca solicitada se emplea la letra “E”, lo cual no es de suyo suficiente para predicar que con el empleo de una letra distinta se esté aportando un criterio de diferenciación entre los signos en conflicto, pues se puede decir que ellos son prácticamente idénticos o al menos muy similares desde el punto de vista gráfico y fonético.

Por otra parte, el hecho de que en la marca solicitada se agregue la partícula A-600, no aporta en realidad ningún factor de distintividad entre los signos cotejados, pues ese elemento no elimina el riesgo potencial de que se presenten distorsiones y confusiones en el mercado.

Como si lo anterior fuese poco, el indiscutible parecido que existe entre las marcas enfrentadas puede propiciar la ingesta equivocada de los productos que amparan, determinando el surgimiento de riesgos en la salud de los consumidores, lo cual constituye una razón más que suficiente para que se confirme la denegación del registro marcario, tal como lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación.

La Sala comparte las afirmaciones del tercero interesado en las resultas del proceso, pues es cierto que al tener los productos enfrentados una misma presentación (*frascos y ampollas*) y al ser comercializados en las mismas tiendas, farmacias o droguerías veterinarias, la posibilidad de que se presenten riesgos de confusión se torna mucho más posible.

Por otra parte, la circunstancia de que con el uso de la marca GNAVET se quiera describir una especie de medicamento de uso veterinario y más para ser aplicado en el ganado, torna imposible el registro de la marca pretendida, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, en cuyo literal D- se determina la irregistrabilidad de aquellas marcas que “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

En cuanto a la petición de condena en costas, la Sala estima que no están dadas las condiciones para acceder a ella.

Por todo lo anterior, las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**FALLA**

**DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la sociedad LABORATORIOS PROVET LTDA., contra las resoluciones 27579 de 28 de octubre de 1997, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 1271 de 15 de marzo de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se denegó el registro de la marca GNAVET, para amparar productos farmacéuticos antiparasitarios para uso veterinario, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

**NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

**MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO**  
Presidente

**RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

**MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN**

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**