

IDENTIDAD FONETICA Y AUDITIVA - Signos CELNEC y SENEC / MARCAS FARMACEUTICAS - Criterio más riguroso en examen de confundibilidad

La Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de registro (marca CELNEC) por cuanto se encontraba previamente registrada la marca nominativa SENEC para distinguir productos de la misma clase 5ª, a favor de Instituto Farmacológico Colombiano Ltda. Italmex, absorbida por fusión por la sociedad GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A., marca ésta que, en su criterio, es confundiblemente semejante con aquella e induce al público consumidor a confusión. En este caso, si bien es cierto que las marcas enfrentadas no tienen la misma longitud, pues el número de letras que las componen difiere, ya que “C E L N E C” consta de 6 letras, en tanto que “S E N E C”, tiene 4, no lo es menos que la entonación en ambas marcas recae en la terminación N E C amén de que en la expresión “C E L N E C” la consonante “L” unida a la consonante “N” se pierde en la pronunciación para hacer énfasis en la terminación NEC. Además, las consonantes C y S unidas a la vocal E tienen la misma pronunciación. De tal manera que desde el punto de vista fonético y auditivo las marcas en cuestión tienen una pronunciación casi idéntica. De otra parte, la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso hace hincapié en que tratándose de marcas farmacéuticas el examinador y juzgador deben adoptar un criterio más riguroso en el examen de confundibilidad, para “evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro”, lo que en determinadas circunstancias puede ocasionar un daño irreparable a la salud; amén de que el interés de la ley en evitar todo error en el mercado también tiende a hacer respetar la marca anterior que con su esfuerzo ha ganado un crédito.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil ocho (2008)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00105-01

Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH**, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de

las Resoluciones núms. 28784 de 31 de octubre de 2000 “**por la cual se niega el registro de una marca**”; 04346 de 20 de febrero de 2001 “**por la cual se resuelve un recurso de reposición**”, y 28677 de 30 de agosto de 2001 “**por la cual se resuelve un recurso de apelación**”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

1.- Que la sociedad **HOECHST MARION ROUSSEL AG**, el 7 de abril de 1998 solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el registro de la marca **CELNEC** para distinguir productos de la clase 5a internacional.

2.- Menciona que la sociedad **HOECHST MARION ROUSSEL AG**, el 10 de diciembre de 2001, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio anotar el traspaso de la solicitud a **HOECHST MARION ROUSSEL HOLDING GMBH** y el cambio de nombre de esta última a **AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH**.

3.- Afirma que no hubo oposición por parte de terceros contra la solicitud de registro de la marca.

4.- Anota que la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro de la marca **CELNEC**, mediante Resolución 28784 de 31 de octubre de 2000, fundamentando su decisión en la existencia del registro de la marca **SENEC** (NOMINATIVA) que también distingue productos de la clase 5ª, tales como preparaciones veterinarias y farmacéuticas.

5.- Señala que contra la mencionada decisión se interpusieron los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos negativamente.

I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

1.- Que se violó, por falta de aplicación, el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que los actos administrativos demandados consideraron erróneamente que la marca **CELNEC** no era distintiva de “*preparaciones farmacéuticas y veterinarias*” de la Clase 5a Internacional, debido a la existencia anterior de la marca **SENEC**, registrada para distinguir productos de la misma clase.

Considera que para poder aplicar el literal a) de la Decisión 344, es indispensable que se den los dos presupuestos allí contenidos, es decir, que el signo que se pretende registrar sea idéntico o semejante a otro previamente registrado y que ambos signos distingan los mismos productos o servicios o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Que quiere decir lo anterior, que si solo ocurre uno de los dos presupuestos, dicha norma no puede ser aplicable y por lo tanto, no se podrá negar el registro como marca de un signo.

Expresa que en el presente caso es claro que el primero de los supuestos no se cumple, ya que existen diferencias ortográficas, conceptuales y fonéticas entre las marcas en conflicto, que permiten al consumidor diferenciarlas.

Aduce que la sílaba inicial en ambas marcas es totalmente diferente, tanto ortográfica como visualmente, por lo tanto, la única similitud existente radica en la partícula final "**NEC**", la cual no tiene la capacidad de confundir a un consumidor normal.

2.- Agrega que se violó el artículo 96 de la Decisión 344, por falta de aplicación, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio practicó el examen de registrabilidad parcialmente, cuando la obligación era hacerlo en forma íntegra, con base en sus elementos propios como el parecido de los signos y su confundibilidad.

II-. TRAMITE 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.

II.1- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.-

II.1.1.- La **NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que con la expedición de los actos acusados no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comunidad Andina.

En relación al análisis de registrabilidad del signo, menciona que la palabra "**CELNEC**" no posee suficiente fuerza distintiva, ya que al efectuar el examen en conjunto entre dicha marca solicitada y la marca "**SENEC**", previamente registrada, se encuentran claras similitudes fonéticas que hacen muy difícil diferenciarlas en el mercado.

Estima que el hecho de que ambas marcas contengan vocales idénticas, ubicadas en el mismo orden, crea una situación de riesgo inminente de confusión en el consumidor, que se potencializa gracias a que la sílaba tónica de las denominaciones comparadas, es la misma: NEC.

II.1.2.- La sociedad **GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.**, tercero con interés directo, en la oportunidad procesal correspondiente, manifestó no tener interés para actuar dentro del proceso de la referencia.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Los actos acusados denegaron el registro de la marca nominativa **CELNEC**, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª, particularmente, preparaciones farmacéuticas y veterinarias.

La Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de registro por cuanto se encontraba previamente registrada la marca nominativa **SENEC** para distinguir productos de la misma clase 5ª, a favor de Instituto Farmacológico Colombiano Ltda. Italmex, absorbida por fusión por la sociedad **GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.**, marca ésta que, en su criterio, es confundiblemente semejante con aquella e induce al público consumidor a confusión.

En relación con el examen de registrabilidad para efectos de determinar el riesgo de confusión, la interpretación prejudicial núm. 149-IP-2005, rendida en este proceso, hace énfasis en la aplicación de las reglas elaboradas por la Doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria, a saber:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

“3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

“4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa” (folio 196).

Siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la comparación debe hacerse en relación con los siguientes vocablos:

CELNEC SENE C

De igual manera, se precisa en la Interpretación Prejudicial del proceso, que debe tenerse en cuenta en el cotejo o comparación el parecido de las letras, el orden de las mismas, su longitud, la identidad en las raíces o terminaciones.

En este caso, si bien es cierto que las marcas enfrentadas no tienen la misma longitud, pues el número de letras que las componen difiere, ya que **“C E L N E C”** consta de 6 letras, en tanto que **“S E N E C”**, tiene 4, no lo es menos que la entonación en ambas marcas recae en la terminación **NEC** amén de que en la expresión **“C E L N E C”** la consonante **“L”** unida a la consonante **“N”** se pierde en la pronunciación para hacer énfasis en la terminación **NEC**.

Además, las consonantes **C** y **S** unidas a la vocal **E** tienen la misma pronunciación.

De tal manera que desde el punto de vista fonético y auditivo las marcas en cuestión tienen una pronunciación casi idéntica.

De otra parte, la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso hace hincapié en que tratándose de marcas farmacéuticas el examinador y juzgador deben adoptar un criterio más riguroso en el examen de confundibilidad, para **“evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro”**, lo que en determinadas circunstancias puede ocasionar un daño irreparable a la salud; amén de que el interés de la ley en evitar todo error en el mercado también tiende a hacer respetar la marca anterior que con su esfuerzo ha ganado un crédito.

Además, la Interpretación prejudicial hace ver que no obstante que frente a marcas farmacéuticas existen factores que contribuyen a evitar la confusión o error, como por

ejemplo la expedición de productos con receta médica, es un hecho indiscutible que Colombia es de los países de cultura curativa personal, en el que un gran número de pacientes se “autorecetan”; y de poco sirve que el expendedor de los productos sea especializado en el tema, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto.

Lo anterior evidencia la relevancia y trascendencia del aspecto fonético y auditivo cuando de marcas farmacéuticas se trata, pues un gran número de los productos que ellas amparan no se obtienen directamente por el consumidor sino a través de expendedor.

En consecuencia, no tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la actora, y así se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

F A L L A :

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de enero de 2008.

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN
Presidenta

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARCO ANTONIO VELILLA MORENO