

MARCA - Concepto. Elementos esenciales / MARCAS - Riesgo de confusión o asociación

El Tribunal Andino señala que la marca se define como un bien inmaterial constituido por un signo que permite identificar los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Aduce que de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 los elementos esenciales de una marca son la representación gráfica y la distintividad. Igualmente, indica que es importante establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las entidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión o asociación entre los consumidores.

MARCAS - Reglas de comparación marcaria

Al respecto, se observa que el elemento que prevalece en la marca mixta de la actora, es sin duda alguna, el denominativo, pues es el que llega a la mente del consumidor de una manera más fácil, dado su tamaño y que la figura no se encuentra bien definida, en tal sentido se aplicarán las reglas establecidas para los signos denominativos. De manera que la Sala estima pertinente recoger, para este caso, las reglas adoptadas en providencias anteriores sobre eventos similares, como son las siguientes: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. - Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. -Adicionalmente debe mencionarse que la supresión o la agregación de vocablos no disminuye la posibilidad de confusión, siempre y cuando se reproduzca la parte esencial.

**MARCAS DE FUNGICIDAS Y HERBICIDAS - Examen de registrabilidad es más riguroso por el riesgo que supone en salud de los seres vivos /
MARCAS DE FUNGICIDAS Y HERBICIDAS - Confusión entre marcas podría generar riesgo en la salud humana, animal y vegetal /
PRODUCTOS DE LA CLASE 5 INTERNACIONAL DE NIZA - Productos farmacéuticos y fungicidas y herbicidas /
PRODUCTOS DE LA CLASE 5 INTERNACIONAL DE NIZA - Utilizan canales de comercialización diferentes y tienen expendedores especializados /
PRODUCTOS DE LA CLASE 5 INTERNACIONAL DE NIZA - Uso y manipulación puede generar confusión en consumidores al almacenarse en lugares comunes /
PRODUCTOS DE LA CLASE 5 INTERNACIONAL DE NIZA - Rigurosidad en examen de registro de marcas que los amparan**

El signo solicitado para registro ampara productos fungicidas y herbicidas de la clase 5ª, mientras que las marcas opositoras amparan productos de la clase 5ª entre los cuales se encuentran los farmacéuticos para uso humano. Al respecto, el Tribunal Andino, aduce que deberá tenerse en cuenta los siguientes criterios: “El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como fungicidas y herbicidas, debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrar similitud, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. Si bien, en principio, los productos farmacéuticos de uso humano y

los otros de la clase 5 pueden tener canales de 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 herbicidas, fungicidas o veterinarios, 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. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas. 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”. Las subrayas son ajenas al texto (folios 268 a 270).

MARCA RODAZIM - Comparación con marca registrada RODASOL / Similitud ortográfica - Concepto / MARCA RODAZIM - Existencia de similitud ortográfica con marca RODASOL / SIMILITUD FONETICA - Concepto / MARCA RODAZIM - Existencia de similitud fonética con marca Rodasol / SIMILITUD IDEOLOGICA O CONCEPTUAL - Concepto / MARCA RODAZIM - Inexistencia de similitud ideológica o conceptual con marca Rodasol / MARCA RODAZIM - Examen de registrabilidad requiere más rigorismo debido a similitudes con marca Rodasol y a que ampara fungicidas y herbicidas

Teniendo en cuenta los criterios reseñados, se entra a analizar la existencia o no de identidad o similitud ortográfica, fonética y conceptual, para efectos de determinar el grado de confusión entre los signos “RODAZIM” registrada y “RODASOL” de la actora. En cuanto a la identidad o similitud ortográfica, el Tribunal Andino y esta Corporación han señalado que esta existe por la semejanza de las letras en la que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. En el caso sub judice, las denominaciones de las marcas en conflicto se encuentran estructuradas de la siguiente forma: RODAZIM: contiene 7 letras, 3 vocales, 4 consonantes, 3 sílabas, la raíz RODA y la terminación ZIM. RODASOL: contiene 7 letras, 3 vocales, 4 consonantes, 3 sílabas, la raíz RODA y la terminación SOL. Entre ambas se observa que coinciden las cuatro primeras letras, la quinta letra de la actora que es una S coincide fonéticamente con la Z de la cuestionada, mientras que las dos restantes IM y OL de una y otra, son diferentes: RO DA ZIM RO DA SOL. Referente a la similitud fonética, el Tribunal y esta Corporación han señalado: La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. RODAZIM: contiene la raíz RODA y la terminación ZIM. Respecto a la sílaba tónica, esta tiende a marcarse en la última sílaba ZIM. Mientras que RODASOL: contiene la raíz RODA y la terminación SOL, su acento prosódico tiende a

ubicarse en su última sílaba SOL. Además, se reitera, que la quinta letra de la actora que es una S coincide fonéticamente con la Z del signo cuestionado. RODAZIM ROSOL. En ambas se observa que existe coincidencia en la raíz RODA, la quinta letra es idéntica en la medida en que en nuestra lengua la Z y la S se pronuncian en forma igual, además, sus acentos prosódicos están ubicados en la última sílaba, y solo varían en las últimas dos letras IM y OL. (...) En cuanto a la similitud ideológica, se sostiene que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Las marcas en conflicto por no ser parte del lenguaje común y corriente, no evocan una idea idéntica o semejante, le generan al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de aprenderlas y enlazarlas con los productos de la clase 5ª que distinguen. Así las cosas, son más las semejanzas ortográficas y fonéticas que las diferencias halladas en estas dos marcas, aunado a ello, se encuentra que ambas amparan productos de la clase 5ª Internacional, así la cuestionada esté destinada a distinguir fungicidas y herbicidas, lo que da lugar a que con mayor razón deba hacerse el examen con más rigorismo, para evitar cualquier confusión en el público consumidor, pues ante una semejanza, podría causarse riesgo en la salud inclusive atentarse contra la vida de los consumidores.

PRODUCTOS DE LA CLASE 5 INTERNACIONAL DE NIZA - Utilizan canales de comercialización diferentes y tienen expendedores especializados / PRODUCTOS DE LA CLASE 5 INTERNACIONAL DE NIZA - Uso y manipulación puede generar confusión en consumidores al almacenarse en lugares comunes / MARCA DE FUNGICIDAS Y HERBICIDAS - Improcedencia de su registro por riesgo de confusión con marca de medicamento / MARCAS DE FUNGICIDAS Y HERBICIDAS - Riesgo de confusión con marca de medicamentos / MARCA RODAZIM - Ampara fungicidas y herbicidas. Improcedencia de su registro por el riesgo de confusión con marca de medicamento Rodasol

Ahora bien, respecto al principio de especialidad alegado por la Administración, el cual constituye el segundo elemento para el análisis completo del riesgo de confusión, ya se había indicado, que si bien el signo acusado distingue fungicidas y herbicidas y la de la actora medicamentos para la salud humana, como bien lo anota el Señor Procurador Delegado para esta Corporación, los productos que protegen ambas marcas se encuentran dentro de la clase 5ª, lo cual hace que el riesgo de confusión pueda presentarse. Además, el Tribunal sobre este particular, anota: "Si bien, en principio, los productos farmacéuticos de uso humano y los otros de la clase 5 pueden tener canales de 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 herbicidas, fungicidas o veterinarios, 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". (...) De lo anterior se deduce, que las reglas auxiliares para el análisis de la confundibilidad, como son los canales de comercialización, similares medios de publicidad, relación entre productos, uso conjunto o complementario de los mismos, etc., se hacen irrelevantes aplicarlas en esta oportunidad, ya que el riesgo de confusión recae en el consumidor ordinario,

quien suele almacenar en el hogar medicamentos e insecticidas y demás productos de la clase 5ª Internacional, el cual puede caer en el error al manipularlos, lo que puede ser fatal para su salud o la propia vida de sus familiares. En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados [que concedieron el registro de la marca RODAZIM], como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00401-01

Actor: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 36703 de 21 de noviembre de 2002, 4184 de 26 de febrero de 2003 y 8353 de 28 de marzo de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se concedió el registro de la marca denominativa “**RODAZIM**” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **ROTAM LIMITED**.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

I.1.1. Indica que el 19 de abril de 2002, la sociedad **ROTAM LIMITED** solicitó el registro de la marca “**RODAZIM**” para distinguir “productos para la destrucción de animales dañinos, funguicidas, herbicidas y en general toda clase de sustancias de uso agroquímico para el control de animales, plantas y parásitos dañinos” comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2. Una vez publicado el extracto de la solicitud, la sociedad RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, presentó oposición a la solicitud de registro con base en la marca “**RODASOL**” clase 3ª y 5ª Internacional.

I.1.3. Mediante Resolución núm. 36703 de 21 de noviembre de 2002, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y negó el registro de la marca “**RODAZIM**” con base en la existencia de la marca “**RODALGIN**”.

I.1.4. Por Resolución núm. 4184 de 26 de febrero de 2003, se confirmó la decisión contenida en la Resolución 36703 de 21 de noviembre de 2002, expedida por la División de Signos Distintivos.

I.1.5. Mediante Resolución 8353 de 28 de marzo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, revocando la decisión contenida en la Resolución 36703 de 21 de noviembre de 2002, concediendo el registro de la marca “**RODAZIM**” en la clase 5ª Internacional a nombre de **ROTAM LIMITED**.

I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que se violaron los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I.2.1. Aduce que se violó el artículo 134 de la Decisión 486, por falta de aplicación e indebida interpretación, toda vez que la marca denominativa “**RODAZIM**” carece de distintividad por similitud con la marca “**RODASOL**” de su titularidad.

Afirma que no se cumple la función individualizadora de la marca, ya que no distingue un producto o un servicio de otro, por el riesgo de confusión que genera la similitud entre las marcas en conflicto.

I.2.2. Que se violaron los artículos 136, literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dado que se presentan varias causales de irregistrabilidad, entre ellas, la existencia de una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para distinguir los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación.

Afirma que los actos administrativos acusados violan el derecho exclusivo que le confiere la Ley a la sociedad **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED**, titular de la marca registrada “**RODASOL**”, en la clase 5ª Internacional, derecho que se encuentra consagrado en el artículo 154 de la Decisión 486.

Agrega que desde el punto de vista fonético el análisis sobre la confundibilidad de dos signos se debe basar más en las semejanzas que en sus diferencias; que en el caso bajo examen, las marcas en conflicto comparten no solo el prefijo **RODAS (Z)** que es idéntico para las dos marcas, sino que la terminación **IM** y **OL** no genera suficiente distintividad.

Añade que, desde el punto de vista gráfico de las marcas denominativas “**RODAZIM**” y “**RODASOL**”, tal elemento es de alta recordación siendo este de la misma

extensión para ambos signos, pues existe coincidencia en la ubicación de las vocales y consonantes, aspecto que, a su juicio, tiene gran importancia si se tiene en cuenta que ambas marcas carecen de significado y son palabras de fantasía, por lo que cualquier signo que suene similar y se vea similar va a ser inmediatamente ligado con el signo preexistente.

Por último, sostiene que existe riesgo de confusión y asociación, pues ambas marcas amparan productos de la clase 5ª Internacional, destinados al mismo sector de los consumidores y utilizan los mismos canales de distribución, comercialización y mercadeo, aunado al hecho de que las sociedades titulares son competidoras en el mercado, lo que hace que las personas no tengan elementos suficientes para diferenciar sobre la naturaleza, origen y fabricación de cada uno de los productos, generando una asociación inmediata de los mismos.

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 Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

Aduce que después de hacer un análisis de confundibilidad en relación con el conjunto marcario, se llega a la conclusión de que los signos en conflicto no son confundibles.

Expresa que el prefijo **RODA** es de uso común y debe ser excluido del cotejo marcario.

Aduce que en tratándose de productos farmacéuticos, la conexidad entre productos debe analizarse teniendo en cuenta si los productos curan una condición física similar, ya que de lo contrario todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí.

Sostiene que el mercado objetivo al que se dirigen los productos es reducido y especializado y, por lo tanto, no se generaría confusión. Además, el consumidor medio no tendría acceso al producto, sino mediante un expendedor especializado.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, presentó alegatos de conclusión, que en síntesis, tratan sobre los siguientes aspectos:

Aduce que es importante aclarar que en el caso en cuestión, las marcas enfrentadas no poseen partículas comunes, luego el cotejo tiene que realizarse de acuerdo con las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Manifiesta que en los cotejos marcarios realizados entre signos farmacéuticos hay que ser más riguroso en el examen de confundibilidad, teniendo en cuenta que las similitudes que se presenten entre productos de la clase 5ª Internacional pueden causar graves consecuencias a la salud y vida de las personas.

Indica que siguiendo los criterios trazados por el Tribunal y el Consejo de Estado, se tiene que desde el punto de vista ortográfico los dos signos están conformados por

tres sílabas y siete letras. En la denominación "RODAZIM" las secuencias de las vocales es O-A-I, y en el signo "RODAZOL" es O-A-O, y las dos marcas poseen el prefijo RO.

Sostiene que desde el punto de vista ortográfico las marcas enfrentadas presentan similitudes capaces de inducir a error al público consumidor.

Señala que desde el punto de vista fonético se observa que la sílaba tónica en los dos signos es la tercera o última. Además, ambas tienen la misma raíz RODA, que reitera, no es una partícula de uso común en la clase 5^o Internacional. Que, por lo tanto, se puede concluir que los signos también presentan similitud bajo este aspecto.

Que desde el punto de vista ideológico las dos marcas son de fantasía y por lo tanto, ninguna de ellas evoca una idea determinada.

Afirma, que las marcas enfrentadas presentan similitudes que impiden que coexistan en el mercado, por cuanto podría inducir a error a los consumidores.

Respecto a la diferencia que existe entre los productos amparados, considera que por el hecho de que los signos están registrados en la clase 5^a Internacional, no es aplicable el principio de la especialidad.

Que en consecuencia, considera que se ha desvirtuado la legalidad de los actos acusados, por lo que solicita que las pretensiones del actor tengan vocación de prosperar.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“PRIMERO: *Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.*

Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas establecidas en la presente providencia. Es importante advertir que aunque dichas reglas se refieren a comparación de signos marcarios son igualmente aplicables a la comparación de una marca y un nombre comercial.

SEGUNDO: *La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo RODAZIM y las marcas denominativas RODASOL, RODASOL ACCIÓN Y PROTECCIÓN, RODASOL BOTANICALS y RODASOL NEST STOP, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.*

TERCERO: *En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.*

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos.

En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.

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 herbicidas o fungicidas, 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 veterinarios, fungicidas y herbicidas, 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 herbicida a un ser humano o viceversa. Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos herbicidas, fungicidas o veterinarios, 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.

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.

Como se trata de productos de la clase 5 el análisis de registrabilidad debe ser muy minucioso, ya que está en juego la vida y la salud tanto del hombre como de los animales y las plantas.

Es muy importante, en consecuencia, que el Juez Nacional tenga en cuenta la manipulación de los productos amparados por personas no especializadas en el interior del hogar, o de un centro de atención a enfermos diferente a los hospitales, así como la posibilidad de que los productos de la clase 5 se guarden en almacenajes privados.

QUINTO: *Al realizar el examen comparativo de marcas de la clase 5 que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, éstas últimas no deben ser consideradas 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.*

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

SEXTO: *En la comparación entre los productos correspondientes, que para el caso pertenecen a una misma clase y a clases diferentes, el Consultante deberá tomar en cuenta la identificación de los mismos en*

las solicitudes de registro; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos conexos respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí sólo, para la consecución del citado propósito” (folios 273 a 275).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 59-IP-2008, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134, 136, literal a) y 154 de la Decisión 486.

DECISIÓN 486

“Artículo 134.- *A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.*

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinaciones de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*

(...).”

“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 154.- *El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.*

El Tribunal Andino señala que la marca se define como un bien inmaterial constituido por un signo que permite identificar los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Aduce que de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 los elementos esenciales de una marca son la representación gráfica y la distintividad.

Igualmente, indica que es importante establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las entidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De acuerdo con lo anterior, es preciso entrar a analizar los diferentes ámbitos de similitud o identidad que pueden presentarse entre los signos en conflicto, para determinar si existe o no confusión o asociación, que pueda poner en peligro la salud o la vida de los consumidores por tratarse de signos farmacéuticos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que “...*debe establecerse el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos **RODAZIM** y las marcas denominativas **RODASOL, RODASOL ACCION Y PROTECCIÓN, RODASOL BOTANICALS** y **RODASOL NEST STOP**, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos*” (267 a 268).

Agrega el Tribunal Andino, que como también se debate la confusión que se puede generar entre el signo denominativo **RODAZIM** y las marcas mixtas **RODASOL**, se hace necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas.

Los signos en disputa, presentan las siguientes características:

RODAZIM



RODASOL

Al respecto, se observa que el elemento que prevalece en la marca mixta de la actora, es sin duda alguna, el denominativo, pues es el que llega a la mente del consumidor de una manera más fácil, dado su tamaño y que la figura no se encuentra bien definida, en tal sentido se aplicarán las reglas establecidas para los signos denominativos.

De manera que la Sala estima pertinente recoger, para este caso, las reglas adoptadas en providencias anteriores sobre eventos similares¹, como son las siguientes:

- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;
- Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

¹ Sentencias de 14 de octubre de 1999, exp. 4644, actora **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS**; de 3 de febrero del 2000, expediente 5198, actora Sociedad **FRISBY LTDA.**, magistrado ponente: **JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA.**

-Adicionalmente debe mencionarse que la supresión o la agregación de vocablos no disminuye la posibilidad de confusión, siempre y cuando se reproduzca la parte esencial.

Antes de efectuar el análisis de confundibilidad respectivo, se estima conducente analizar si la entidad demandada tiene o no razón al afirmar que el prefijo **RO** y la raíz **RODA** de las marcas en conflicto son de uso común en los productos registrados en la clase 5ª y, por lo tanto, son partículas que no deben tenerse en cuenta en el cotejo marcario.

Al respecto, es preciso indicar que las pruebas que existen en el expediente, dan cuenta de que las únicas marcas registradas con anterioridad a la fecha de solicitud del signo **RODAZIM** que contienen dichas partículas son las de la actora para las clases 5ª y 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

MARCA	REGISTRO
RODASOL	178.243
RODASOL ACCIÓN Y PROTECCIÓN	176.554
RODASOL	195.165
RODASOL BOTANICALS	202.987
RODASOL NEST STOP	219.710

De manera, que a juicio de la Sala, los argumentos esgrimidos por la parte demandada, los cuales se basan en el fraccionamiento del signo, para lo cual excluye del análisis "...el prefijo **RODA**" (folio 154), no tiene razón jurídica de ser, por cuanto tal expresión no corresponde a un prefijo o raíz química o terapéutica necesaria para la elaboración del producto que la marca pretende distinguir en el mercado, ni se encuentra en forma generalizada y en gran cantidad de marcas; pues se reitera, que de acuerdo con las pruebas aportadas, solo los signos registrados de la actora poseen el radical **RODA**.

Al respecto, el dictamen pericial rendido en este proceso, el cual no fue objetado, aclara:

“Quinta pregunta: *Determinar si debido a las similitudes gráficas y fonéticas se podría llevar al consumidor a considerar que las marcas **RODAZIM** y **RODASOL** se utilizan bajo licencia o en virtud de algún tipo de relación entre ellas.*

Sí puede el consumidor normal y corriente llegar a pensar en ello, pues al no ser la partícula RODA una raíz de uso común, al estar presente en dos marcas puede imaginarse que existe algún convenio entre las dos empresas para usar la misma desinencia como inicio de sus marcas” (folio 213).

En este orden de ideas, la excepción a la regla general de la visión de conjunto aplicable a las marcas farmacéuticas, no podrá tenerse en cuenta en el caso sub examine, de manera que la distintividad debe buscarse en forma conjuntual, es decir, es indispensable realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, bajo la integridad de todos sus elementos denominativos, sin fraccionamiento alguno.

El signo solicitado para registro ampara productos fungicidas y herbicidas de la clase 5ª, mientras que las marcas opositoras amparan productos de la clase 5ª entre los cuales se encuentran los farmacéuticos para uso humano.

Al respecto, el Tribunal Andino, aduce que deberá tenerse en cuenta los siguientes criterios:

“El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como fungicidas y herbicidas, debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrar similitud, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los productos farmacéuticos de uso humano y los otros de la clase 5 pueden tener canales de 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 herbicidas, fungicidas o veterinarios, 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.

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas.

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". Las subrayas son ajenas al texto (folios 268 a 270).

Teniendo en cuenta los criterios reseñados, se entra a analizar la existencia o no de identidad o similitud ortográfica, fonética y conceptual, para efectos de determinar el grado de confusión entre los signos "**RODAZIM**" registrada y "**RODASOL**" de la actora.

En cuanto a la **identidad o similitud ortográfica**, el Tribunal Andino y esta Corporación han señalado que esta existe por la semejanza de las letras en la que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

En el caso sub judice, las denominaciones de las marcas en conflicto se encuentran estructuradas de la siguiente forma:

RODAZIM: contiene 7 letras, 3 vocales, 4 consonantes, 3 sílabas, la raíz **RODA** y la terminación **ZIM**.

RODASOL: contiene 7 letras, 3 vocales, 4 consonantes, 3 sílabas, la raíz **RODA** y la terminación **SOL**.

Entre ambas se observa que coinciden las cuatro primeras letras, la quinta letra de la actora que es una **S** coincide fonéticamente con la **Z** de la cuestionada, mientras que las dos restantes **IM** y **OL** de una y otra, son diferentes:

RO DA ZIM

RO DA SOL

Referente a la **similitud fonética**, el Tribunal y esta Corporación han señalado:

La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

RODAZIM: contiene la raíz **RODA** y la terminación **ZIM**. Respecto a la sílaba tónica, esta tiende a marcarse en la última sílaba **ZIM**. Mientras que **RODASOL:** contiene la raíz **RODA** y la terminación **SOL**, su acento prosódico tiende a ubicarse en su última sílaba **SOL**. Además, se reitera, que la quinta letra de la actora que es una **S** coincide fonéticamente con la **Z** del signo cuestionado.

RO DA ZIM

RO DA SOL

En ambas se observa que existe coincidencia en la raíz **RODA**, la quinta letra es idéntica en la medida en que en nuestra lengua la **Z** y la **S** se pronuncian en forma

igual, además, sus acentos prosódicos están ubicados en la última sílaba, y solo varían en las últimas dos letras IM y OL.

Sobre este particular, el dictamen pericial rendido en este proceso, el cual no fue objetado, señala:

“Primera pregunta: *Determinar si existe confundibilidad fonética y gráfica entre las marcas **RODAZIM** y **RODASOL** al punto de producir confusión entre el público consumidor.*

Las marcas RODAZIM y RODASOL tienen el mismo número de sílabas:

RO DA ZIM

RO DA SOL

El acento está en la sílaba, la última:

*RO DA **ZIM***

*RO DA **SOL***

Las cuatro primeras letras son las mismas y colocadas en el mismo orden; la quinta letra en las dos marcas tiene el mismo sonido en nuestra fonética:

RODAZIM

RODASOL

La diferencia en las dos marcas se presenta en las dos últimas letras, la cual frente a las anteriores coincidencias no es mayor:

RODAZIM

RODASOL

Lo anterior lleva a concluir que por su similitud gráfica y fonética, puede presentarse confusión en el mercado. Las subrayas son ajenas al texto. (folio 211).

En cuanto a la **similitud ideológica**, se sostiene que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Las marcas en conflicto por no ser parte del lenguaje común y corriente, no evocan una idea idéntica o semejante, le generan al consumidor el tener que realizar un

doble esfuerzo de aprenderlas y enlazarlas con los productos de la clase 5ª que distinguen.

Así las cosas, son más las semejanzas ortográficas y fonéticas que las diferencias halladas en estas dos marcas, aunado a ello, se encuentra que ambas amparan productos de la clase 5ª Internacional, así la cuestionada esté destinada a distinguir fungicidas y herbicidas, lo que da lugar a que con mayor razón deba hacerse el examen con más rigorismo, para evitar cualquier confusión en el público consumidor, pues ante una semejanza, podría causarse riesgo en la salud inclusive atentarse contra la vida de los consumidores.

Ahora bien, respecto al principio de especialidad alegado por la Administración, el cual constituye el segundo elemento para el análisis completo del riesgo de confusión, ya se había indicado, que si bien el signo acusado distingue fungicidas y herbicidas y la de la actora medicamentos para la salud humana, como bien lo anota el Señor Procurador Delegado para esta Corporación, los productos que protegen ambas marcas se encuentran dentro de la clase 5ª, lo cual hace que el riesgo de confusión pueda presentarse.

Además, el Tribunal sobre este particular, anota:

“Si bien, en principio, los productos farmacéuticos de uso humano y los otros de la clase 5 pueden tener canales de 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 herbicidas, fungicidas o veterinarios, 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’.

Igualmente, el dictamen pericial destaca:

*“**Séptima pregunta:** Determinar si por identificar las marcas “productos de papelería” (sic) el rango de consumidores finales que puede verse confundido es el mismo.*

Al igual que con la anterior, entendemos que se pregunta si con estos productos los consumidores finales pueden verse confundidos. Consideramos que sí pueden verse confundidos pues como lo explicamos al comienzo, no necesariamente el consumidor es el mismo comprador y si bien los productos se expenden en sitios diferentes sin relación entre sí, pueden ellos tener como destino final el mismo lugar y al momento de consumirse puede llegar a tomarse el uno por el otro. Es importante aclarar que en el caso de los productos de la clase 5ª marcaria, por incidir en forma directa y específica con la salud humana, no solo debe tenerse en cuenta al comprador del producto distinguido con una marca, sino que debe protegerse también al consumidor final de ese producto. En otra clase de productos no es tan relevante esta diferencia entre comprador y consumidor final” (folios 213 a 214).

De lo anterior se deduce, que las reglas auxiliares para el análisis de la confundibilidad, como son los canales de comercialización, similares medios de publicidad, relación entre productos, uso conjunto o complementario de los mismos, etc., se hacen irrelevantes aplicarlas en esta oportunidad, ya que el riesgo de confusión recae en el consumidor ordinario, quien suele almacenar en el hogar medicamentos e insecticidas y demás productos de la clase 5ª Internacional, el cual puede caer en el error al manipularlos, lo que puede ser fatal para su salud o la propia vida de sus familiares.

En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados, como en efecto lo 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,

FALLA:

PRIMERO.- DECLÁRESE la nulidad de las Resoluciones números 36703 de 21 de noviembre de 2002, 4184 de 26 de febrero de 2003 y 8353 de 28 de marzo de 2003 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se concedió el registro de la marca denominativa “**RODAZIM**” para la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **ROTAM LIMITED**.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior se **ordena** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca denominativa “**RODAZIM**”, clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, otorgado a favor de La sociedad **ROTAM LIMITED**.

TERCERO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutive de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO.- DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de octubre de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO