

REGISTRO MARCARIO - Reglas para el cotejo marcario / MARCAS NOMINATIVAS - Aspectos que comprende su examen comparativo / MARCA MONARC-M - Similitud visual, auditiva e ideológica o conceptual con marca MONARCA

De acuerdo con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las reglas para llevar a cabo el cotejo son las siguientes: “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.” Asimismo, la comparación entre signos nominativos comprende el estudio de sus similitudes visuales, auditivas y conceptuales, con el ánimo de determinar si desde tales perspectivas es factible que se induzca en error o confusión a quienes serán los consumidores finales del producto que distingue la marca solicitada. Para efectos de realizar la comparación visual, a continuación se presentan las marcas en conflicto: MONARC-M (Marca solicitada por The American National Red Cross) MONARCA (Marca registrada por BAYER A.G). Al observarlas en conjunto y simultáneamente, se evidencia que ambas están compuestas por 7 letras, siendo las 6 primeras idénticas, de modo que el elemento similar lo constituye la expresión MONARC, mientras que los diferenciadores son la vocal A y la consonante M antecedida por un guión, siendo más las similitudes que las diferencias entre los dos términos. En cuanto al cotejo auditivo, la Sala encuentra que también existen semejanzas importantes en los signos, pues en nuestro idioma, el solicitado tiene la pronunciación MONARC...EME, habida cuenta de que el guión no tiene un sonido particular, de modo que al comparar el sonido que producen MONAR...EME y MONARCA, puede apreciarse la similitud sonora, en la medida en que la sílaba tónica en la primera es NARC y en la segunda es NAR, que aunque visualmente son diferentes, auditivamente son prácticamente idénticas. Desde el punto de vista ideológico o conceptual, pese a que la marca solicitada es de fantasía, mientras que la registrada tiene un significado específico en el castellano, no puede pasarse por alto que la simple expresión MONARC despierta en la mente del consumidor la palabra MONARCA, ya que únicamente le hace falta la vocal A para completar tal palabra, luego, a juicio de la Sala, existe similitud conceptual.

MARCAS FARMACEUTICAS - Examen de registrabilidad es más exigente y riguroso / MARCAS DE MEDICAMENTOS - Confusión afectaría derechos a la vida y a la salud / RIESGO DE CONFUSION EN PRODUCTOS DE LA CLASE 5 INTERNACIONAL - Por efectos de su almacenamiento en el hogar / MARCAS DE PRODUCTOS DE LA CLASE 5 INTERNACIONAL - Similitudes pueden inducir a error pese a que canales de comercialización sean distintos / RIESGO DE CONFUSION - Existencia entre marcas MONARC-M y MONARCA

Ahora bien, el demandante considera que el elemento diferenciador más importante entre ambas marcas es el tipo de producto que distinguen y arguye que aunque el signo MONARCA fue registrado por BAYER A.G. para distinguir todos los productos de la clase 5ª internacional, en realidad únicamente se explota comercialmente en el campo de los herbicidas e insecticidas, productos sustancialmente diferentes a una preparación farmacéutica para el manejo de la hemofilia. Sobre este punto, la Sala reitera que tratándose del registro de signos que distinguen medicamentos para el consumo humano y el tratamiento de enfermedades, el cotejo marcario se hace más exigente, dado el riesgo para la salud y la vida que implicaría una eventual confusión por parte del consumidor; de

hecho, en la interpretación judicial rendida dentro del proceso de la referencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue contundente al señalar que: El análisis de registrabilidad de una marca farmacéutica debe ser tan riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la clase 5 aunque no sean farmacéuticos, podría causar riesgo en la salud, tales como insecticidas y herbicidas; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. Si bien, en principio, los plaguicidas y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que a pesar de lo anterior el público consumidor puede caer en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase. De lo anterior se desprende que el hecho de que un signo distinga herbicidas e insecticidas y el otro un producto farmacéutico para el manejo de una enfermedad, no es razón suficiente para desconocer las similitudes halladas en el cotejo marcario, pues, como bien apunta el Tribunal, esas similitudes pueden inducir a error, al momento de almacenar productos, no obstante hayan sido adquiridos a través de diferentes canales de comercialización. Igualmente, aunque al momento de iniciarse el trámite de registro marcario la sociedad BAYER A.G. estuviese usando la marca MONARCA para diferenciar en el mercado insecticidas y herbicidas, nada obsta para que en el futuro haga uso de tal expresión para distinguir otro producto incluido en la clase 5ª internacional, incluyendo productos farmacéuticos como el que se pretende identificar con el signo MONARC-M.

REGISTRO DE MARCAS - Consentimiento de particular no excluye potestades de Superintendencia de Industria y Comercio / REGISTRO DE MARCAS - Objeto y alcance de actuación de la Administración

Finalmente, no sobra advertir a la demandante que el consentimiento dado por la sociedad BAYER A.G. para registrar la marca MONARC-M (folio 215), no implica que la Superintendencia de Industria y Comercio deba proceder a su registro, pues su deber es proteger los intereses del consumidor evitando el registro de marcas que lo induzcan a error y puedan causarle daños y perjuicios irreparables.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., once (11) de febrero dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00068-01

Actor: THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la sociedad THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS contra las resoluciones 019020 de 4 de julio de 2003, 023527 de 27 de agosto de 2003 y 27223 de 26 de septiembre de 2003, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca MONARC-M (nominativa) en la Clase 5ª Internacional a favor de THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS.

I. LA DEMANDA

THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS., domiciliada en Washington, D.C Estados Unidos, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:

1.1. Pretensiones

- Que se declare nula la Resolución N° 019020 de 4 de julio de 2003, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó el registro de la marca MONARC-M (nominativa) para distinguir *“única y exclusivamente preparación farmacéutica derivada del plasma que ayuda a aliviar deficiencias FVII en pacientes con hemofilia A”* producto incluido en la clase 5ª internacional.
- Que se declare nula la Resolución N° 023527 de 27 de agosto de 2003, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 019020 de 4 de julio de 2003, confirmando lo allí dispuesto.
- Que se declare nula la Resolución N° 27223 de 26 de septiembre de 2003, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó lo decidido en la Resolución N° 019020 de 4 de julio de 2003.
- Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el registro de la marca MONARC-M

(nominativa) para distinguir *“única y exclusivamente preparación farmacéutica derivada del plasma que ayuda a aliviar deficiencias FVII en pacientes con hemofilia A”* en la categoría 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS.

- Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el asunto de la referencia, en la Gaceta de Propiedad industrial.

1.2. Los Hechos

- El 25 de octubre de 2002, la sociedad THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa MONARC-M para distinguir exclusivamente una preparación farmacéutica derivada del plasma que ayuda a aliviar deficiencias FVII en pacientes con hemofilia “A”, producto comprendido en la clase 5ª internacional.
- La solicitud de registro marcario fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 525 de 28 de febrero de 2003 y dentro del término legal no se presentaron oposiciones de terceros.
- La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 019020 de 4 de julio de 2003, negó el registro de la marca nominativa referida, aduciendo que la misma se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, como quiera revisados los archivos pudo constarse la existencia de la marca nominativa MONARCA registrada a nombre de BAYER A.G para distinguir productos de la clase 5ª.
- El 17 de julio de 2003, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 019020 de 2003 y alegó que los signos nominativos MONARC-M y MONARCA son diferentes tanto en sus aspectos fonéticos y conceptuales como en los productos que específicamente distinguen.
- Mediante Resolución 023527 de 27 de agosto de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso

de reposición manteniendo lo resuelto en la Resolución N° 019020 de 2003, decisión que fue confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución N° 27223 de 17 de octubre de 2003.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La actora plantea que los actos acusados violan las siguientes normas comunitarias:

1.3.1. El artículo 134 de la Decisión 486, puesto que la marca MONARC-M (nominativa) contiene elementos que la diferencian de otros signos o productos con los que comparte algunos elementos comunes como la marca MONARCA.

En este punto, precisa que al realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Superintendencia sólo tuvo en cuenta la raíz MONA que comparten ambos signos, pero desconoció las demás reglas que debe evaluar para efectos de la comparación marcaria.

1.3.2. El artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en tanto la demandada no tuvo en cuenta la especialidad de los productos que las marcas MONARC-M y MONARCA identifican. Así, destacó que los exterminadores de plantas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que distingue el signo MONARCA, son totalmente diferentes a la preparación farmacéutica para el control de la hemofilia "A" que distingue MONARC-M y, por ende, tienen canales de comercialización diferentes.

Desde el punto de vista fonético, arguye que aunque los signos comparten la raíz MONAR, la terminación C-M de la marca solicitada, la distingue completamente de la marca registrada, pues en castellano MONARC-M es pronunciada MONARC...EME, con una entonación clara y fuerte, fácilmente diferenciable del sonido que produce la palabra MONARCA.

En cuanto a la comparación visual, destaca que no existe riesgo de confusión, habida cuenta de que la terminación M de la marca MONARC-M es totalmente diferente y sobresale a la terminación CA del signo MONARCA registrado a favor de BAYER A.G. A su juicio, *resulta apartado de toda regla ignorar en signos trisílabos o sea de corta extensión, que contienen la misma raíz, la existencia de*

los demás elementos, que en definitiva forman la estructura completa de cada uno de los signos”¹.

Conceptualmente, precisa que la marca MONARC-M es de fantasía y no tiene un significado propio dentro del castellano, mientras que el signo opositor MONARCA, sí tiene especial significación en el mismo, situación que aunque fue advertida por la demandada, fue desechada por considerarla “insuficiente”.

Sostiene que consultada la página web de BAYER A.G pudo constar que los productos que dicha sociedad explota con el nombre MONARCA, responden a insecticidas y herbicidas, de manera que no existe riesgo de confusión entre éstos y una preparación farmacéutica para tratar una enfermedad, tanto así que en Venezuela, donde también se aplica la Decisión 486, ambos signos coexisten.

Por último, manifiesta que dentro del término probatorio presentará un acuerdo de coexistencia pacífica de las marcas MONARCA y MONARC-M celebrado entre THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS y BAYER A.G.

1.4. Contestación de la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que entre los signos MONARC-M y MONARCA existen similitudes que pueden inducir a error al consumidor.

Argumentó que sin descomponer la unidad fonética, ortográfica y gráfica en fonemas o voces parciales, al observar en conjunto lo signos puede apreciarse su similitud. Agregó que la palabra MONARCA es de fácil recordación por su significado en el castellano y aunque MONARC-M no tiene ningún significado, genera una recordación similar por los elementos que comparten.

De otro lado, el hecho de que las sociedades BAYER A.G y THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS hayan firmado un contrato de coexistencia, constata que los signos MONARCA y MONARC-M son similarmente confundibles, pues de lo contrario, no habría sido necesario suscribirlo. Al respecto, advierte que el artículo 159 de la Decisión 486 dispone: *“Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las*

¹ Folio 81

mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. (...)”

En cuanto a que los productos que distinguen las marcas en conflicto son específicos y completamente diferentes, recalca que el signo MONARCA, cuyo titular es BAYER A.G., distingue, entre otros, productos farmacéuticos como el que identifica la marca MONARC-M cuyo registro pretende la demandante. Así, aunque BAYER A.G. no haya presentado oposición al registro marcario solicitado, es deber de la Superintendencia de Industria y Comercio, intervenir en defensa de los intereses de los particulares, cuando considere que éstos puedan ser inducidos a confusión.

Por último, advierte que la decisión adoptada por la autoridad competente en el país de Venezuela, no tiene efecto vinculante para la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que sólo está obligada a seguir los parámetros y lineamientos fijados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público guardó silencio dentro del proceso de la referencia.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Algunos apartes de la interpretación se citan a continuación.

Sobre la comparación entre marcas nominativas recomendó a esta Corporación remitirse a las interpretaciones prejudiciales 34-IP-2006 y 105-IP-2005 y agregó lo siguiente:

Dentro de los criterios que deberá tener en cuenta el Juez Consultante, se encuentra también el relacionado con el tema de los signos denominativos compuestos, ya que como el que se pretende registrar está compuesto por la palabra **MONARC** y la letra M, separadas por un guión, resulta necesario establecer si el hecho de agregar dicha letra puede o no generar distintividad en relación con la marca anteriormente registrada.

La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos **MONARC-M** y **MONARCA**, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

Frente a las marcas farmacéuticas y otros productos incluidos en la clase 5ª internacional sostuvo:

El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

(...)

El análisis de registrabilidad de una marca farmacéutica debe ser tan riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la clase 5 aunque no sean farmacéuticos², podría causar riesgo en la salud, tales como insecticidas y herbicidas; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los plaguicidas y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que a pesar de lo anterior el público consumidor puede caer en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase. Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara un plaguicida con una que ampara un fármaco, el consumidor que, por alguna razón tiene a su alcance los productos, pueda caer en un error, que podría convertirse en fatal para su salud.

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,³ tratándose de la solicitud de registro de marcas farmacéuticas dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.

En lo concerniente a la suscripción de convenios de coexistencia, precisó lo siguiente:

“(...) los acuerdos de coexistencia marcaría, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes:

1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos.

2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia.
3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberán analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general.

Al respecto el Tribunal ha precisado lo siguiente:

<<La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error>>. (Proceso 50-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 739, de 04 de diciembre de 2001)."

Finalmente, en cuanto al principio de independencia en relación con el estudio de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, apuntó:

"(...) el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro."

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Tanto la sociedad demandante como la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Debe la Sala determinar si la marca denominativa MONARC-M, cuyo registro pretende la demandante, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Sobre el asunto, la Superintendencia de Industria y Comercio indicó que el signo MONARC-M no puede ser registrado como marca para identificar productos de la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza, ya que es similarmente

confundible con la marca nominativa MONARCA registrada previamente a favor de BAYER A.G. para distinguir productos de la misma clase.

THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS argumenta que el signo MONARC-M es suficientemente distintivo y visual, auditiva y conceptualmente diferente a la marca registrada y, en cualquier caso, distingue productos que a pesar de estar comprendidos en la misma categoría de la Clasificación Internacional de Niza, son totalmente opuestos, pues bajo la marca MONARCA, BAYER A.G. comercializa herbicidas y pesticidas, mientras que su interés con el signo MONARC-M es distinguir una preparación farmacéutica para el tratamiento de la hemofilia tipo "A".

Dicho lo anterior, pasa la Sala a resolver el asunto sometido a estudio, para lo cual tendrá en cuenta las reglas propuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y reiteradas por esta Corporación, para la realización del cotejo de marcas nominativas, así como las indicaciones especiales para comparación de marcas que distinguen productos farmacéuticos.

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando, entre otras, sean idénticos o se asemejen, a una marca 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.

Al observar la base de datos administrada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala encuentra que la marca nominativa MONARCA fue registrada por BAYER A.G para distinguir la totalidad de productos comprendidos en la categoría 5ª de la versión 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: medios exterminadores de animales y plantas; insecticidas y herbicidas y fungicidas; productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Por su parte, con el signo MONARC-M la sociedad demandante pretende identificar un producto específico que está comprendido en la clase 5ª

internacional, pues se trata de un producto farmacéutico descrito así: preparación farmacéutica derivada del plasma que ayuda a aliviar deficiencias FVII en pacientes con hemofilia “A”.

Así las cosas, las marcas en conflicto tienen naturaleza nominativa e identifican productos comprendidos en la clase 5ª internacional, de modo que pasa la Sala a realizar el cotejo marcario respectivo. De acuerdo con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las reglas para llevar a cabo el cotejo son las siguientes:

- “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.”²

Asimismo, la comparación entre signos nominativos comprende el estudio de sus similitudes visuales, auditivas y conceptuales, con el ánimo de determinar si desde tales perspectivas es factible que se induzca en error o confusión a quienes serán los consumidores finales del producto que distingue la marca solicitada.³

Para efectos de realizar la comparación visual, a continuación se presentan las marcas en conflicto:

MONARC-M

(Marca solicitada por The American National Red Cross)

MONARCA

(Marca registrada por BAYER A.G)

Al observarlas en conjunto y simultáneamente, se evidencia que ambas están compuestas por 7 letras, siendo las 6 primeras idénticas, de modo que el elemento similar lo constituye la expresión MONARC, mientras que los diferenciadores son la vocal A y la consonante M antecedida por un guión, siendo más las similitudes que las diferencias entre los dos términos.

² Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006. Proceso 34-IP-2006.

³ Consejo de Estado – Sala Contencioso Administrativa – Sección Primera. Providencia de 21 de mayo de 2009. Expediente N° 11001032400020030033901. M.P. María Claudia Rojas Lasso: “La similitud atiende, principalmente, a tres criterios: (i) **ortográfico o visual**, derivado de la coincidencia de letras entre los signos sujetos a comparación y en el que se valora, la longitud de las palabras, sus raíces y terminaciones, el orden en la secuencia de vocales y el número de sílabas; (ii) **fonético o auditivo**, atiende a la similitud que existe entre las marcas en razón al sonido emitido al momento de pronunciarlas, cobrando especial importancia la ubicación de la sílaba tónica y su composición e (iii) **ideológico o conceptual**, referido a marcas que evocan una idea igual o semejante.”

En cuanto al cotejo auditivo, la Sala encuentra que también existen semejanzas importantes en los signos, pues en nuestro idioma, el solicitado tiene la pronunciación MONARC...EME, habida cuenta de que el guión no tiene un sonido particular, de modo que al comparar el sonido que producen MONAR...EME y MONARCA, puede apreciarse la similitud sonora, en la medida en que la sílaba tónica en la primera es **NARC** y en la segunda es **NAR**, que aunque visualmente son diferentes, auditivamente son prácticamente idénticas.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, pese a que la marca solicitada es de fantasía, mientras que la registrada tiene un significado específico en el castellano, no puede pasarse por alto que la simple expresión MONARC despierta en la mente del consumidor la palabra MONARCA, ya que únicamente le hace falta la vocal A para completar tal palabra, luego, a juicio de la Sala, existe similitud conceptual.

Ahora bien, el demandante considera que el elemento diferenciador más importante entre ambas marcas es el tipo de producto que distinguen y arguye que aunque el signo MONARCA fue registrado por BAYER A.G. para distinguir todos los productos de la clase 5ª internacional, en realidad únicamente se explota comercialmente en el campo de los herbicidas e insecticidas, productos sustancialmente diferentes a una preparación farmacéutica para el manejo de la hemofilia.

Sobre este punto, la Sala reitera que tratándose del registro de signos que distinguen medicamentos para el consumo humano y el tratamiento de enfermedades, el cotejo marcario se hace más exigente, dado el riesgo para la salud y la vida que implicaría una eventual confusión por parte del consumidor; de hecho, en la interpretación judicial rendida dentro del proceso de la referencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue contundente al señalar que:

El análisis de registrabilidad de una marca farmacéutica debe ser tan riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la clase 5 aunque no sean farmacéuticos², podría causar riesgo en la salud, tales como insecticidas y herbicidas; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los plaguicidas y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que a pesar de lo anterior el público consumidor puede caer en confusión, tal como sería el caso del

almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

De lo anterior se desprende que el hecho de que un signo distinga herbicidas e insecticidas y el otro un producto farmacéutico para el manejo de una enfermedad, no es razón suficiente para desconocer las similitudes halladas en el cotejo marcario, pues, como bien apunta el Tribunal, esas similitudes pueden inducir a error, al momento de almacenar productos, no obstante hayan sido adquiridos a través de diferentes canales de comercialización.

Igualmente, aunque al momento de iniciarse el trámite de registro marcario la sociedad BAYER A.G. estuviese usando la marca MONARCA para diferenciar en el mercado insecticidas y herbicidas, nada obsta para que en el futuro haga uso de tal expresión para distinguir otro producto incluido en la clase 5ª internacional, incluyendo productos farmacéuticos como el que se pretende identificar con el signo MONARC-M.

Finalmente, no sobra advertir a la demandante que el consentimiento dado por la sociedad BAYER A.G. para registrar la marca MONARC-M (folio 215), no implica que la Superintendencia de Industria y Comercio deba proceder a su registro, pues su deber es proteger los intereses del consumidor evitando el registro de marcas que lo induzcan a error y puedan causarle daños y perjuicios irreparables.

Por las razones expuestas, la Sala no accederá a las pretensiones elevadas por THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS respecto de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos a través de las cuales, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca MONARC-M. En consecuencia, la decisión de la Superintendencia será confirmada.

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.

DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del once (11) de febrero de dos mil diez (2010).

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO