

MARCAS FARMACEUTICAS - Exclusión de las partículas de uso común en el cotejo / PARTICULAS DE USO COMUN - Exclusión en cotejo de signos farmacéuticos: partícula BEN / PREFIJO DE USO COMUN - BEN respecto de BENCELIN y BENYLIN

En el caso sub examine, los signos en disputa amparan productos de la Clase 5ª Internacional, la cual, además, corresponde a productos farmacéuticos cuyo análisis de confundibilidad, según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino y de esta Corporación, debe ser más exigente y riguroso, dado el riesgo para la salud y la vida que implicaría una eventual confusión por parte del consumidor. 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 el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: "BENCELIN" (Marca solicitada por SERVIFAR S.A.) "BENYLIN" (Marca registrada por PARKE, DAVIS & COMPANY LLC.) Tratándose de productos farmacéuticos, en este caso, la partícula de uso común es BEN, conforme se infiere del listado de tales productos que reposa en la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio, en un número superior a 300 (...) Tal partícula de uso común, conforme se lee en la interpretación prejudicial rendida en este proceso "no serán tomadas para el cotejo...". De tal manera que el análisis de la Sala debe recaer sobre las expresiones "CELIN" e "YLIN", para lo cual se tendrán en cuenta las reglas acogidas por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL A)

NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial 057-IP-2009 del Tribunal Andino de Justicia y las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 8 y 11 de mayo de 2006, Radicado 2001-00191-01, M.P. Camilo Arciniegas Andrade y Radicado 2002-00387-01, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón sobre la exigencia y rigurosidad del análisis de confundibilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos.

MARCAS FARMACEUTICAS - Justificación de examen de registrabilidad más riguroso / COTEJO MARCARIO - Entre la marca BENCELIN y la marca BENYLIN previamente registrada / COTEJO ENTRE MARCAS FARMACEUTICAS - Exclusión del prefijo BEN respecto de los signos BENCELIN y BENYLIN / SIMILITUD ORTOGRAFICA Y FONETICA - Entre expresiones CELIN e YLIN / RIESGO DE CONFUSION - Existencia entre marcas BENCELIN y BENYLIN / MARCA BENCELIN - Irregistrable

Como puede observarse las partículas de las denominaciones en comparación "CELIN" e "YLIN", poseen idéntica terminación "LIN" y su acento prosódico, que es el elemento caracterizante desde el punto de vista gramatical, recae en la misma sílaba tónica: "LIN". Así se infiere del examen en forma sucesiva que debe aplicarse como regla orientadora fijada por la Doctrina y la Jurisprudencia Marcaria: CELIN YLIN CELIN YLIN CELIN YLIN CELIN YLIN CELIN YLIN CELIN YLIN Así las cosas, desde de los puntos de vista ortográfico y fonético son significativamente semejantes, aunado a que en su conjunto "BENCELIN" y "BENYLIN", puede generar riesgo de confusión directa e indirecta. De otra parte, conforme se advirtió en sentencia de 13 de septiembre de 2007 (Expediente núm. 2001-00236, Actora: Sociedad F. Hoffmann – La Roche A.G., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), al estudiar las marcas en conflicto

“XENICAL” – “XEGNAL”, Colombia es de los países a que alude el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como de “Cultura Curativa Personal”, es decir, en el que un gran número de pacientes se “autorecetan”; amén de que el consumidor de productos farmacéuticos no es especializado en temas químicos y farmacéuticos y de poco sirve que el expendedor de los mismos no sea neófito en el tema si el consumidor incurre en errores al solicitar el producto. Precisamente, ello es lo que puede ocurrir cuando sin mediar receta médica se solicita un producto en el cual, como acontece en este caso, el acento prosódico recae en las mismas consonantes y vocales coincidentes en ambas marcas (“BENCELIN” – “BENYLIN”). Cabe destacar que, como ya se dijo, ha sido reiterado el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el riguroso examen de registrabilidad de los productos farmacéuticos, dado que ello evita, precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana. En este caso, la salud humana podría verse gravemente afectada, si se tiene en cuenta que el producto amparado con la marca “BENCELIN”, está destinado a la curación de las infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Cefalexina, en tanto que el producto “BENYLIN”, es un jarabe para la tos y el resfriado común.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL A)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil once (2011)

Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00145-01

Actor: PARKE, DAVIS & COMPANY LLC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

PARKE, DAVIS & COMPANY LLC., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, para que se hicieran las siguientes declaraciones:

1º: Que son nulas las Resoluciones núms. 22509 de 14 de agosto de 2003, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición promovida por la actora y concedió el registro de la marca "**BENCELIN**" (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de **MIGUEL RODRÍGUEZ OREJUELA**; 29038 de 10 de octubre de 2003, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución inicialmente identificada, confirmándola; y 31120 de 31 de octubre de 2003, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió un recurso de apelación, confirmando la Resolución núm. 22509 de 2003.

2º: Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el Certificado de Registro que se otorgó para la marca "**BENCELIN**" en la clase 5ª Internacional.

Como pretensión subsidiaria solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 31120 de 31 de octubre de 2003 y se ordenara al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolver todos los argumentos planteados en el recurso de apelación.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

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

1º: El 22 de julio de 1980, el señor **MIGUEL RODRÍGUEZ OREJUELA** solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa "**BENCELIN**", para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del expediente núm. 92.193.665.

2º: La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 294 de 14 de enero de 1982.

3º: La actora presentó oposición con fundamento en sus derechos sobre la marca “**BENYLIN**”, solicitada el 28 de marzo de 1980 y registrada en la misma clase, mediante certificado núm. 102.027.

4º: El 9 de julio de 1985 se limitó el alcance de los productos de la marca “**BENCELIN**” a un “*PRODUCTO FARMACEÚTICO PARA LAS INFECCIONES CAUSADAS POR GÉRMENES SENSIBLES A LA CEFALEXINA*”; y el 29 de octubre de 2002, se solicitó anotar el traspaso de la solicitud de registro, a favor de la sociedad **SERVICIOS FARMACEÚTICOS SERVIFAR S.A.**

5º: Mediante Resolución núm. 29038 de 10 de octubre de 2003, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición promovida por la actora y concedió el registro de la marca “**BENCELIN**” (nominativa), para distinguir “*producto farmacéutico para las infecciones causadas por gérmenes sensibles a la cefalexina*”, comprendido en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

6º: Contra la anterior decisión, la actora presentó recurso de reposición que fue decidido mediante Resolución núm. 29038 de 10 de octubre de 2003, confirmando en todas sus partes aquella.

7º: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación

interpuesto por la sociedad actora contra la Resolución núm. 29038 de 10 de octubre de 2003, la confirmó mediante la núm. 31120 de 31 de octubre de 2003.

8º: Frente a este último acto, advierte el actor que existe discordancia entre el considerando tercero que resume los argumentos de la apelación y el análisis de registrabilidad efectuado en la parte motiva de la decisión (numeral 1.2), porque no se compararon los signos **“BENCELIN”** y **“BENYLIN”**.

1.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

1º: Los actos acusados desconocen el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, debido a que con el signo registrado se afectó indebidamente el derecho de uso exclusivo que le otorga a la demandante el registro de la marca **“BENYLIN”**, para distinguir productos de la clase 5ª Internacional. Lo anterior, por cuanto la coexistencia de las dos marcas en el mercado puede generar un riesgo de confusión en el consumidor acerca del producto que está adquiriendo.

Alegó que la demandada desconoció el conflicto que se presenta entre los signos **“BENYLIN”** y **“BENCELIN”**, dados los factores que evidencian su similitud visual, fonética, ortográfica e ideológica.

Al efecto, anotó que ambas marcas están conformadas por una sola expresión, cuya raíz y desinencia es igual **“BEN”** y **“LIN”**; además, comparten seis (6) letras y tienen identidad en su sílaba tónica.

Añadió que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta la naturaleza de los productos en disputa, pues tratándose de medicamentos, tal y

como lo ha indicado la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el examen de confundibilidad debe tener un estudio más prolijo, para evitar que se registre una marca cuya denominación tenga una estrecha confusión que ponga en riesgo la salud del consumidor.

En el caso concreto, la marca “**BENCELIN**” identifica un medicamento para combatir infecciones causadas por gérmenes, y resultaría sumamente peligroso que el consumidor lo confundiera con el producto “**BENYLIN**”, que es un jarabe para la tos y resfrío común.

2º: Señala que las Resoluciones demandadas violan el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque en todas ellas se consideró, sin fundamento válido, que el signo “**BENCELIN**” tenía elementos que le otorgaban suficiente fuerza distintiva, respecto de la marca “**BENYLIN**”, registrada previamente para identificar los mismos productos de la clase 5ª Internacional. Sin embargo, el examen de registrabilidad evidencia que los signos tienen tal grado de similitud, que resultan confundibles.

II.- TRÁMITE 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.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, destacó que el signo “**BENCELIN**” cumple los tres requisitos para ser registrado

como marca, es decir, la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Que si bien es cierto, en el examen de confundibilidad debe efectuarse un cotejo conjuntual y no fraccionado, tal y como lo ha precisado el Tribunal Andino de Justicia, no lo es menos que tratándose de productos farmacéuticos se configura una excepción a esta regla, ya que generalmente utilizan prefijos o sufijos que aluden a sus principios activos o hacen relación al objeto o al fin del producto, los cuales se han convertido en expresiones de uso común que no pueden ser apropiadas con carácter exclusivo por una persona.

Que al efectuar el cotejo desde el punto de vista de las reglas que se aplican a las marcas farmacéuticas, es decir, operando en forma fraccionada y sin tener en cuenta el prefijo **“BEN”**, encontró que entre las terminaciones **“YLIN”** y **“CELIN”** no existe confusión, dadas las diferencias de orden gramatical que permiten su coexistencia en el mercado.

II.1.2.- SERVICIOS FARMACÉUTICOS SERVIFAR S.A., tercera con interés directo en las resultas del proceso, por conducto de curador ad litem, se opuso a las pretensiones de la demanda y adujo en síntesis que:

Entre la marcas **“BENCELIN”** y **“BENYLIN”**, previamente registrada, no existen semejanzas de ninguna naturaleza y el consumidor puede diferenciarlas a primera vista, bien por la composición ortográfica de los signos, o bien por las diferencias fonéticas que existen al pronunciar una y otra.

Que el prefijo **“BEN”** es una partícula comúnmente usada en las marcas de la Clase 5ª y, por tanto, sobre el mismo no puede alegarse exclusividad alguna.

Que las sílabas que componen la terminación de los signos “YLIN” y “CELIN” son diferentes y no hay lugar a equívocos que imposibiliten al consumidor distinguir un producto del otro.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

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

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó¹:

“PRIMERO: *La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada –en el tema marcario- por la que se encuentre vigente al momento de haber sido presentada la solicitud de registro. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior de conformidad con la Disposición Transitoria de la Decisión 486. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.*

SEGUNDO: *Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque además, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.*

¹ Proceso 057-IP-2009.

TERCERO: Conforme al artículo 58 literal f) de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase. La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, la misma que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos confrontados.

CUARTO: Al comparar marcas denominativas, deberá tomarse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse, antes que nada, a la unidad fonética, siempre teniendo como referente al consumidor medio.

QUINTO: Sin embargo, en los signos compuestos por partículas de uso común, éstas no serán tomadas en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas, el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos de los establecimientos en nuestros Países Miembros, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario de la Comunidad Andina se sustenta en la autonomía e independencia de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como de sus propias decisiones.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA.

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, concedió el registro de la marca “**BENCELIN**” (**nominativa**), a favor de **SERVIFAR S.A.**, para distinguir un producto farmacéutico para las infecciones causadas por gérmenes sensibles a la cefalexina, comprendido en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Como fundamento de la decisión arguyó la demandada que la marca “**BENCELIN**” no tiene similitudes susceptibles de inducir al público a error con el signo “**BENYLIN**”, ya que entre las partículas “**YLIN**” y “**CELIN**” existen diferencias gramaticales y fonéticas que les permiten coexistir en el mercado.

La actora presentó oposición al registro de la marca “**BENCELIN**”, con fundamento en la titularidad sobre la marca “**BENYLIN**”, registrada para amparar productos de la Clase 5º, mediante certificado núm. 102027, vigente hasta el 18 de agosto de 2013², con sustento en la similitud visual, fonética, ortográfica e ideológica que existe entre los dos signos y que puede generar un riesgo de confusión al coexistir en el mercado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial núm. 057-IP-2009, solicitada en este proceso, precisó que teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud de registro (22 de julio de 1980), la interpretación debe versar sobre las normas vigentes en ese momento, esto es, los artículos 56 y 58, literal f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Tales normas señalan:

Decisión 85

² Cuaderno de anexos núm. 2, folio 1.

“(...)

Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

(...)

Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

(...)

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

(...).”

Cabe resaltar que el texto y alcance de las normas transcritas conservan su esencia en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se citan en la demanda como vulnerados, ya que, atendiendo al principio de legalidad que orienta las actuaciones administrativas, son los que el Juez Nacional debe consultar sobre la premisa de que los actos administrativos se juzgan a la luz de las normas vigentes al momento de su expedición.

Dichas disposiciones, prevén:

“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 combinación 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;...”.

En el caso *sub examine*, los signos en disputa amparan productos de la Clase 5ª Internacional, la cual, además, corresponde a productos farmacéuticos cuyo análisis de confundibilidad, según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino y de esta Corporación, debe ser más exigente y riguroso, dado el riesgo para la salud y la vida que implicaría una eventual confusión por parte del consumidor³.

El examen de registrabilidad.

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 el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

“BENCELIN”

“BENYLIN”

(Marca solicitada por SERVIFAR S.A.) (Marca registrada por PARKE, DAVIS & COMPANY LLC.)

³ Ver sentencia de 8 de mayo de 2006, Expediente núm. 2001-00191-01. C.P.: Dr. CAMILO ARCINIÉGAS ANDRADE. Actor: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED; o sentencia de 11 de mayo de 2006, Expediente núm. 2002-00387-01. Actor : MERRELL PHARMACEUTICALS INC. C.P.: Dra. Martha Sofía Sanz Tobón.

Tratándose de productos farmacéuticos, en este caso, la partícula de uso común es **BEN**, conforme se infiere del listado de tales productos que reposa en la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio, en un número superior a 300, así:

BENCE	BENELIX	BENCEPLEX	BENCHY
BENCIDAM	BENDAZOL	BENCILID	BENCLAR
BENCOFLAR	BENDAL	BENDALINA	BENDANEX
BENDANOL	BENDITO	BENDIZOL	BENDOZIN
BENDRALAN	BENDRYN	BENDY	BENECOL
BENECRON	BENEDICTINA	BENEFERON	BENEFIT
BENDY-BUSSIE	BENEFLUR	BENEMID	BENEFIX
BENCIDEX	HOLLIDAY SCOTT		

Tal partícula de uso común, conforme se lee en la interpretación prejudicial rendida en este proceso (folios 9 y 10 de esta providencia, artículo cuarto de las consideraciones) “no serán tomadas para el cotejo ...”.

De tal manera que el análisis de la Sala debe recaer sobre las expresiones “**CELIN**” e “**YLIN**”, para lo cual se tendrán en cuenta las reglas acogidas por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴, a saber:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que

⁴ Folio 255.

en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.”.

No obstante, el cotejo sobre las partículas no comunes de las denominaciones en conflicto, constituye una excepción a la regla general antes transcrita.

Como puede observarse las partículas de las denominaciones en comparación “**CELIN**” e “**YLIN**”, poseen idéntica terminación “**LIN**” y su acento prosódico, que es el elemento caracterizante desde el punto de vista gramatical, recae en la misma sílaba tónica: “**LIN**”.

Así se infiere del examen en forma sucesiva que debe aplicarse como regla orientadora fijada por la Doctrina y la Jurisprudencia Marcaria:

CEL<u>L</u>IN<u>L</u>IN	CE<u>L</u>IN<u>L</u>IN	CE<u>L</u>IN<u>L</u>IN
CE<u>L</u>IN<u>L</u>IN	CE<u>L</u>IN<u>L</u>IN	CE<u>L</u>IN<u>L</u>IN

Así las cosas, desde de los puntos de vista ortográfico y fonético son significativamente semejantes, aunado a que en su conjunto “**BENCELIN**” y “**BENYLIN**”, puede generar riesgo de confusión directa e indirecta.

De otra parte, conforme se advirtió en sentencia de 13 de septiembre de 2007 (Expediente núm. 2001-00236, Actora: Sociedad F. Hoffmann – La Roche A.G., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), al estudiar las marcas en conflicto “**XENICAL**” – “**XEGNAL**”, Colombia es de los países a que alude el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como de “Cultura Curativa Personal”, es decir, en el que un gran número de pacientes se “autorecetan”; amén de que el consumidor de productos farmacéuticos no es especializado en temas químicos y farmacéuticos y de poco sirve que el expendedor de los mismos no sea neófito en el tema si el consumidor incurre en errores al solicitar el producto.

Precisamente, ello es lo que puede ocurrir cuando sin mediar receta médica se solicita un producto en el cual, como acontece en este caso, el acento prosódico recae en las mismas consonantes y vocales coincidentes en ambas marcas (“**BENCELIN**” – “**BENYLIN**”).

Cabe destacar que, como ya se dijo, ha sido reiterado el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el riguroso examen de registrabilidad de los productos farmacéuticos, dado que ello evita, precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, que EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS PUEDE CAUSAR UN DAÑO IRREPARABLE A LA SALUD HUMANA.

En este caso, la salud humana podría verse gravemente afectada, si se tiene en cuenta que el producto amparado con la marca “**BENCELIN**”, está destinado a la curación de las infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Cefalexina, en tanto que el producto “**BENYLIN**”, es un jarabe para la tos y el resfriado común.

RAFAEL E. OSTAU DE LA FONT PLANETA

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO