

REGISTRO MARCARIO - Reglas para cotejo de marcas / PRODUCTOS FARMACEUTICOS - Registro de marcas / MARCAS FARMACEUTICAS - Rigurosidad de examen de confundibilidad / MARCAS FARMACEUTICAS - Análisis más riguroso por efectos en salud del consumidor

Por tratarse de un signo denominativo deben aplicarse los criterios generales para analizar la existencia o no del riesgo de confusión entre la marca "ATORVASTAN" y el nombre genérico "ATORVASTATINA", tal como se enuncia en la demanda. Para tales efectos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de esta Corporación, han acogido las siguientes reglas para la realización del cotejo marcario: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. "Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. "Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del los productos" BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de marcas de Fábrica y de Comercio. Editorial Robis. Buenos Aires. Pág. 351 y ss. Estas reglas técnicas deben aplicarse con mayor rigorismo, en tratándose de marcas que amparan productos farmacéuticos, tal como lo precisa el Tribunal Andino, de la siguiente manera: "... en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno" (folio 409).

ATORVASTAN - Improcedencia de su registro como marca / SIGNO GENERICO - Alcance / ATORVASTAN - No es registrable como marca al evocar producto genérico ATORVASTATINA / ATORVASTAN - Carece de distintividad para ser registrada como marca farmacéutica / RIESGO DE CONFUSION - Existencia entre marca ATORVASTAN y producto genérico ATORVASTATINA

Sentados los presupuestos jurídicos antes citados, es preciso analizar si el signo denominativo "ATORVASTAN" es genérico, ya que la actora aduce que las escasas diferencias entre los términos ATORVASTATINA y ATORVASTAN, no le otorgan la suficiente distintividad "... para identificar producto farmacéutico alguno en el mercado y en cualquier caso, el consumidor medio, no versado en términos farmacéuticos, se encontrará frente a dos términos que por sus características, lo inducirían a concluir su carácter genérico" (folio 168). Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino sostiene que "La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registrada como marca" (folio 408). En efecto, tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia Andino y lo ha acogido esta Corporación, es necesario formular la pregunta ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata, con el fin de establecer si mediante la respuesta del consumidor, el signo por ser tal se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad. Entonces, ante el interrogante ¿qué es ATORVASTAN?, a juicio de la Sala, la respuesta del consumidor estaría haciendo relación directa a la denominación del producto genérico ATORVASTATINA, ya que le evocaría tal producto, con la proximidad que le atribuye

la actora. Pues, además de que el signo cuestionado contiene las tres primeras sílabas idénticas ATORVAS, su desinencia no marca gran diferencia, respecto al nombre del producto genérico, veamos: ATORVASTAN - ATORVASTATINA ATORVASTAN – ATORVASTATINA. En este orden de ideas, la marca registrada “ATORVASTAN”, no es lo suficientemente distintiva frente al producto genérico denominado ATORVASTATINA de la clase 5ª y, por ende, a juicio de la Sala, genera riesgo de confusión al público consumidor. Aunado a lo anterior, se tiene que la partícula TAN de la marca cuestionada, se ha tornado en banal, pues las evidencias allegadas por la actora son suficientes para demostrar la utilización de esta partícula, especialmente las que anuncia en su demanda: LOSARTAN, VALSARTAN y OLMESARTAN. Así las cosas, las semejanzas observadas son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión y, por consiguiente, que la Administración haya vulnerado las normas de la Decisión 486, analizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De manera que los cargos efectuados por la demandante tienen vocación de prosperar.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., ocho (08) de abril de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00220-01

Actor: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS.**, 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 16653 de 26 de julio de 2004, 29961 de 30 de noviembre de 2004 y 4300 de 28 de febrero de 2005 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “**ATORVASTAN**” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

I.1.1. Manifiesta que el 15 de septiembre de 2003, la sociedad **CIFAR S.A.**, solicitó el registro de la marca “**ATORVASTAN**” para distinguir productos de la clase 5ª Internacional.

I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 534 de 28 de noviembre de 2003.

I.1.3. Contra la anterior solicitud la sociedad **PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS** formuló oposición por irregistrabilidad del término genérico **ATORVASTATINA** (en inglés ATORVASTATIN), con el cual se denomina un principio activo farmacéutico para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y reducción de colesterol.

I.1.4. Mediante Resolución 16653 de 26 de julio de 2004, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca “**ATORVASTAN**” a favor de la sociedad **CIFAR S.A.**

I.1.5. Contra la anterior decisión, la sociedad **PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS**, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

I.1.6. Mediante Resolución 29961 de 30 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos confirmó la resolución recurrida y concedió el recurso de apelación.

I.1.7. A través de la Resolución 4300 de 28 de febrero de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la Resolución 16653 de 26 de julio de 2004.

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

Que se violaron los artículos 135 literales a), b), f) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I.2.1. Aduce que se violó el artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que el propósito de cualquier marca comercial radica en la posibilidad real de que el signo o la expresión sirva de indicación sobre el origen empresarial del producto frente a los consumidores y concurrentemente lo identifique frente a la multiplicidad de productos en el mercado.

Manifiesta que los términos **ATORVASTAN** y **ATORVASTATINA** coinciden en el prefijo **ATORVAS** mientras que su terminación coincide en sus letras **TA** y **N**.

Afirma que las terminaciones **TAN** y **TATINA** son conocidas desinencias utilizadas dentro de denominaciones farmacéuticas tales como LOSARTAN, VALSARTAN, OLMESARTAN, ROSUBASTATINA, LOVASTATINA, todos nombres genéricos de principios activos farmacéuticos, como lo demuestra la literatura farmacéutica.

Agrega que es evidente que el consumidor medio no está en capacidad de diferenciar los términos "**ATORVASTATINA**" y "**ATORVASTAN**", este último con el que se pretende identificar un producto farmacéutico.

Anota que el término **ATORVASTATINA** denomina una sustancia farmacéutica destinado al tratamiento de problemas cardíacos y reducción del colesterol el cual en el medio farmacéutico es conocido como un nombre genérico sobre el que no puede recaer derecho marcario alguno.

Señala que quien pretende explotar comercialmente el término **ATORVASTAN** obtendría un provecho económico indebido dado que los partícipes del mercado pueden adquirir o suministrar este producto basado en su carácter genérico.

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.

Con relación al análisis de registrabilidad de la marca denominativa "**ATORVASTAN**" para distinguir productos de la clase 5ª, se concluye que no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486, y en consecuencia, cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para ser registrada como marca.

Sostiene que no cabe duda que la expresión **ATORVASTAN** goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conllevaría al consumidor a

confusión y a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de que trata la clase 5ª, y contrario a lo afirmado por la parte actora, el consumidor medio lo va a solicitar tal como está registrado para los productos que identifica, puesto que la expresión si bien evoca no es la denominación exclusivamente genérica para los mismos.

II.1.2. La sociedad **CIFAR S.A.**, en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

Indica que en el mercado de fármacos la evocación de nombres genéricos es común y cita como ejemplo de estos casos a AMOXILINA que es el nombre genérico de un antibiótico de uso muy común y que existen más de 30 marcas que tienen el prefijo AMOX. Cita también a AMBROXOL que es nombre genérico de un medicamento destinado a corregir las enfermedades agudas y crónicas del tracto respiratorio, de uso muy común, señalando también a 8 marcas registradas por la Superintendencia de Industria y Comercio que comienzan con el prefijo AMBRO.

Manifiesta que habrá que dejar claro además que, aunque hipotéticamente entre los términos **ATORVASTAN** y **ATORVASTATINA** se pudiera hacer el estudio de distintividad, el resultado sería simplemente que los términos son distinguibles para cualquier persona que medianamente sepa leer y escribir, tal como efectivamente lo aclaró la demandada al conceder el registro de la marca y resolver los recursos, donde dejó claro que las expresiones cuestionadas se alejan tanto ortográfica como fonéticamente ya que se representan y suenan diferente, siendo a lo sumo la una evocativa de la otra.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó requerir la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la ley 17 de 1980, artículo XXVIII y s.s. (folio 357).

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:

“1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

“2. No son registrables como marcas los signos que no cumplan con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a).

“3. Al comparar marcas denominativas, en principio, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

“4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

“5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

“6. Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que

proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

“7. El titular de una patente posee el ius prohibendi en contra de terceros, respecto de la fabricación y comercialización de la misma, en las condiciones que la norma comunitaria establece; empero, no posee el derecho de uso exclusivo respecto del nombre del producto/procedimiento, tal y como lo tiene el titular de una obra bajo el régimen de los Derechos de Autor; ya que dicho nombre podrá ser utilizado para designar al producto protegido por el universo de las personas.

“8. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 40-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo “**ATORVASTAN**” fue presentada el 15 de septiembre de 2003, es procedente la interpretación de los artículos 134, 135 literal f) y de oficio el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretarán los literales b) e i) del artículo 135 de la mencionada Decisión 486 por no ser pertinentes al presente caso.

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 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 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (...)
- f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;(…)”.

“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; (...).”.

Por tratarse de un signo denominativo deben aplicarse los criterios generales para analizar la existencia o no del riesgo de confusión entre la marca **“ATORVASTAN”** y el nombre genérico **“ATOSVASTATINA”**, tal como se enuncia en la demanda.

Para tales efectos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de esta Corporación, han acogido las siguientes reglas para la realización del cotejo marcario:

- “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
- “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
- “Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

“Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos” BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de marcas de Fábrica y de Comercio. Editorial Robis. Buenos Aires. Pág. 351 y ss.

Estas reglas técnicas deben aplicarse con mayor rigorismo, en tratándose de marcas que amparan productos farmacéuticos, tal como lo precisa el Tribunal Andino, de la siguiente manera:

“...en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (folio 409).

Sentados los presupuestos jurídicos antes citados, es preciso analizar si el signo denominativo **“ATORVASTAN”** es genérico, ya que la actora aduce que las escasas diferencias entre los términos **ATORVASTATINA** y **ATORVASTAN**, no le otorgan la suficiente distintividad *“...para identificar producto farmacéutico alguno en el mercado y en cualquier caso, el consumidor medio, no versado en términos farmacéuticos, se encontrará frente a dos términos que por sus características, lo inducirían a concluir su carácter genérico” (folio 168).*

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino sostiene que *“La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registrada como marca” (folio 408).*

En efecto, tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia Andino y lo ha acogido esta Corporación, es necesario formular la pregunta ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata, con el fin de establecer si mediante la respuesta del

consumidor, el signo por ser tal se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad.

Entonces, ante el interrogante ¿qué es **ATORVASTAN**?, a juicio de la Sala, la respuesta del consumidor estaría haciendo relación directa a la denominación del producto genérico **ATORVASTATINA**, ya que le evocaría tal producto, con la proximidad que le atribuye la actora. Pues, además de que el signo cuestionado contiene las tres primeras sílabas idénticas ATORVAS, su desinencia no marca gran diferencia, respecto al nombre del producto genérico, veamos:

ATORVASTAN - ATORVASTATINA ATORVASTAN - ATORVASTATINA

En este orden de ideas, la marca registrada "**ATORVASTAN**", no es lo suficientemente distintiva frente al producto genérico denominado **ATORVASTATINA** de la clase 5ª y, por ende, a juicio de la Sala, genera riesgo de confusión al público consumidor.

Aunado a lo anterior, se tiene que la partícula **TAN** de la marca cuestionada, se ha tornado en banal, pues las evidencias allegadas por la actora son suficientes para demostrar la utilización de esta partícula, especialmente las que anuncia en su demanda: LOSARTAN, VALSARTAN y OLMESARTAN.

Así las cosas, las semejanzas observadas son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión y, por consiguiente, que la Administración haya vulnerado las normas de la Decisión 486, analizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De manera que los cargos efectuados por la demandante tienen vocación de prosperar.

En consecuencia, la Sala decretará la nulidad de los actos administrativos, 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 la Resolución números 16653 de 26 de julio de 2004, 29961 de 30 de noviembre de 2004 y 4300 de 28 de febrero de 2005 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior se **ordena** a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca denominativa “**ATORVASTAN**”, clase 5ª, de la sociedad **CIFAR S.A.**

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.

CÓPIESE, 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 08 de abril de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO