

**COTEJO MARCARIO – Entre el signo CALMODOX y la marca CALMIDOL /
MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad de examen de confundibilidad /
EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Partícula CALM / REGISTRO MARCARIO –
Procedencia frente al signo CALMODOX al no existir semejanzas con la
marca CALMIDOL**

Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “CALMODOX” (nominativa) es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca opositora, al contener la expresión “ODOX”, que le da un matiz diferenciador y contundente. Ahora, cabe precisar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, así como productos relacionados, al amparar los de las Clases 5ª (productos farmacéuticos y veterinarios), también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas. En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada “CALMODOX” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 9 de junio de 2011, Radicación 1101-03-24-000-2005-00105-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pinaneta

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00351-00

Actor: SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: TESIS: LA MARCA DENOMINATIVA “CALMODOX” ES DIFERENTE DE LA MARCA DENOMINATIVA OPOSITORA “CALMIDOL”, AL CONTENER LA EXPRESIÓN “ODOX”, QUE LE DA UN MATIZ DIFERENCIADOR Y CONTUNDENTE, ADEMÁS DE QUE LA EXPRESIÓN “CALM” ES UNA PALABRA DE USO COMÚN QUE DEBE EXCLUIRSE DEL COTEJO

La Sala decide, en única instancia, la demanda¹ promovida por la sociedad **SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A.**, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Las **Resoluciones núms. 40015 de 28 de julio de 2011, “Por la cual se concedió un registro”; 009498 de 27 de febrero de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”,** expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y **55897 de 26 de septiembre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,** emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

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

1º: La sociedad **LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **“CALMODOX”**, para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimenticios para bebés; emplastos, material para apósitos; material para

¹ En ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en los artículos 137 de la Ley 1437 de 2011 y 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de 21 de febrero de 2011, la sociedad actora presentó oposición contra el registro de la marca “**CALMODOX**” (**nominativa**), con fundamento en el riesgo de confusión con la marca “**CALMIDOL**”, de la cual es titular.

3º: Mediante la **Resolución núm. 40015 de 28 de julio de 2011**, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada su oposición y concedió a **LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.** el registro de la marca “**CALMODOX**” (**nominativa**), para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que no había posibilidad de generar confusión con el signo previamente registrado, por cuanto existen diferencias en los campos ortográfico, visual y conceptual.

Igualmente, estimó la Administración que no aparecían similitudes susceptibles de generar confusión con la marca “**CALMIDOL**”, pues la partícula “**CALM**” es evocativa de calmante para productos de la Clase 5ª, siendo imposible fundar la confundibilidad en ella, y los elementos adicionales que conforman los signos (**CALMODOX/ CALMIDOL**) evitan que se presenten similitudes que puedan generar el mencionado riesgo.

4º: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa, el primero de ellos mediante la **Resolución núm. 009498 de 27 de febrero de 2012**, y el segundo a través de la **Resolución núm. 55897 de 26 de septiembre de 2012**.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones acusadas violó, por indebida aplicación, los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto en el sub lite existen semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales entre los signos enfrentados, lo cual afecta su derecho registrado.

Que desde el punto de vista ortográfico, al comparar el signo solicitado **“CALMODOX” (nominativo)** con la marca **“CALMIDOL” (nominativa)**, se encuentran las siguientes similitudes: a) la extensión de los signos es idéntica (8 letras) ; b) las letras que comparten los signos –seis- se encuentran en la misma posición y ubicación; y c) la marca solicitada tiene en común con la marca registrada, 6 letras (C,A,L, M, D, O) y sólo difieren en la quinta y octava letra.

Que desde el punto de vista fonético, las marcas **“CALMODOX”** y **“CALMIDOL”** son muy similares, por lo que al ser pronunciadas de manera sucesiva el consumidor podría pensar que se trata de la misma marca (**CALMODOX-CALMIDOL, CALMODOX- CALMIDOL**).

Que desde la perspectiva visual, también hay semejanzas entre los signos **“CALMODOX”** y **“CALMIDOL”**, en tanto que el primer contacto que tienen los consumidores con dichos signos resulta similar.

De otra parte, manifestó que no comparte el criterio de la Administración, en el sentido de que no entiende cómo la letra “O” (ubicada en la quinta posición), así como la letra “X” (ubicada en la octava posición), pueden considerarse como

elementos suficientes para otorgarle la distintividad necesaria al signo solicitado **“CALMODOX”**, para que el consumidor pueda individualizar cada signo sin que se genere confusión, máxime cuando se trata del examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas. De allí que las letras “o” y “X” no comportan una diferencia sustancial que le otorgue distintividad al signo solicitado, debido a que **“CALMODOX” (nominativa)** y **“CALMIDOL” (nominativa)** en su conjunto son casi idénticas.

Expresó que, contrario a lo manifestado en la **Resolución núm. 40015 de 28 de julio de 2011**, las similitudes van más allá del prefijo **“CALM”** y, las marcas en conflicto tienen en común más similitudes que diferencias, toda vez que el consumidor al ver la marca **“CALMODOX” (nominativa)** dentro del mercado, como distintiva de productos de la Clase 5ª Internacional, podrá considerar que la misma hace parte de la familia de sus marcas registradas, dada la fuerte evocación que hace la marca impugnada de la denominación **“CALMIDOL”**.

De otro lado, arguyó que no puede perderse de vista que los signos en conflicto pertenecen a la Clase 5ª Internacional, por lo que la comparación debe ser más minuciosa y rigurosa, pues se trata de productos suministrados por prescripción médica y cuya confusión o equivocación por parte del consumidor puede ocasionar graves problemas en la salud humana, conforme se dijo en la Interpretación Prejudicial núm. 16- Ip-2010, entre muchos otros pronunciamientos emitidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Por lo anterior, estimó que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a), del artículo 136, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Reiteró que quien vea en el mercado desprevenidamente productos de la Clase 5ª Internacional con la marca “**CALMODOX**” (nominativa), podrá creer que está adquiriendo los mismos que alguna vez compró y que tienen un nombre muy similar a “**CALMIDOL**”, configurándose la confusión directa.

Finalmente, expuso que un consumidor un poco más detallista podrá reconocer que se trata de dos marcas con mínimas diferencias, pero creará equivocadamente que los productos identificados con el signo “**CALMODOX**” hacen parte de la familia “**CALMIDOL**”, dada la fuerte evocación que hace la marca impugnada de la denominación **CALM** y que son también fabricados por ella.

Indicó que como resultado lógico de la equivocada interpretación que llevó a la entidad demandada a considerar que el signo “**CALMODOX**” no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, dicha entidad también violó el mencionado artículo 134, ibídem, pues no se percató de que el citado signo no cumple con las condiciones allí requeridas para convertirse en marca.

Que, en efecto, el signo “**CALMODOX**” (**nominativo**) no es apto para distinguir los productos de la sociedad **LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.**, de los suyos, dado que por un lado, no es intrínsecamente registrable, pues se trata de una expresión de fantasía que se encuentra incurso en una causal absoluta de irregistrabilidad y, de otro, no es suficientemente distintivo, en tanto que se confunde con la marca “**CALMIDOL**”, previamente registrada.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 22 de agosto de 2014 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad **SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.**, en su calidad de actora del proceso; y la Superintendencia de Industria y Comercio, en su condición de entidad demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, establecida en el artículo 137 del C.P.A.C.A.; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto; el Secretario señaló que verificada la base de datos no se advirtió que las **Resoluciones núms. 40015 de 28 de julio de 2011, 009498 de 27 de febrero de 2012 y 55897 de 27 de septiembre de 2012** hayan sido demandadas con anterioridad.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si las **Resoluciones núms. 40015 de 28 de julio de 2011, 009498 de 27 de febrero de 2012 y 55897 de 27 de septiembre de 2012**, a través de las cuales se concedió el registro de la marca "**CALMODOX**" (**nominativa**), solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, sociedad **LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.**

vulneran lo dispuesto en los artículos 134, 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron que NO encuentran irregularidad en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones, dado que carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Manifestó que en el presente caso el cotejo comparativo se debe realizar sustrayendo de los signos la partícula “**CALM**”, pues en primer lugar ésta corresponde a la expresión evocativa de “calmante”, que es uno de los productos pertenecientes a la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y además, resulta ser un término de uso común para identificar dichos productos. En ese sentido, el cotejo comparativo debe recaer única y exclusivamente en los elementos adicionales que conforman las marcas en disputa (**CALMIDOL/CALMODOX**).

Expresó que las diferencias entre los signos son a simple vista observables, pues los elementos adicionales que acompañan a las partículas evocativas son suficientes para otorgarles la distintividad necesaria para que el consumidor pueda individualizar cada signo sin incurrir en confusión.

Indicó que desde el aspecto visual no existe riesgo de confundibilidad, pues las marcas en conflicto no comparten el mismo orden vocálico, ni el mismo orden en sus consonantes y mucho menos en sus terminaciones, lo que sin lugar a dudas, hace que su pronunciación sea absolutamente dispar.

Estimó que, en cuanto al aspecto ortográfico, es forzoso concluir que no existen similitudes o semejanzas capaces de generar confundibilidad entre las marcas en conflicto, pues la marca cuestionada “**CALM- ODOX**” (**denominativa**) presenta una clara diferencia derivada de la disparidad en el orden en que se encuentran las vocales, así como su terminación, respecto del orden de las vocales y la terminación de la marca “**CALM- IDOL**” (**denominativa**).

Alegó que no se debe tener en cuenta el aspecto conceptual, pues los signos en disputa no tienen significado alguno.

Adujo que habiéndose demostrado que las marcas confrontadas son disímiles, se hace innecesario realizar el estudio en relación con los productos amparados por éstas.

En cuanto a la presunta violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, consideró que la actora no expuso circunstancia alguna que compruebe la carencia de distintividad del signo solicitado y concedido por las Resoluciones demandadas.

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 como violadas en la demanda, concluyó²:

“PRIMERO: Según el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro. La Sala Consultante deberá

² Proceso 403-IP-2015.

establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “CALMODOX” (denominativo) y la marca previamente registrada “CALMIDOL” (denominativa), ambos destinados a distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: En la comparación entre signos denominativos los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan y disminuyan dicha función.

En el caso concreto, la Sala Consultante deberá efectuar el cotejo comparativo de los signos denominativos confrontados aplicando los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Los signos evocativos sugieren en el consumidor ciertas cualidades, características o efectos del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto. El signo evocativo cumple la función definitiva de la marca y, por tanto, es registrable.

En el presente caso, la Sala consultante deberá analizar si la partícula “CALM” resulta ser evocativa con relación a los productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO: La Sala consultante debe determinar la registrabilidad del signo “CALMODOX” (denominativo) examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

Asimismo, al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común. Esta 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 buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.

En atención a lo expuesto, la Sala consultante deberá determinar si la partícula “CALM” es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, deberá realizar la comparación de los signos confrontados excluyendo la partícula de uso común.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la **Resolución núm. 40015 de 28 de julio de 2011**, confirmada por las Resoluciones núms. **009498 de 27 de febrero** y **55897 de 26 de septiembre de 2012**, concedió el registro de la marca **“CALMODOX” (nominativa)**, para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que entre dicha marca y el signo previamente registrado **“CALMIDOL” (nominativa)** no existen semejanzas susceptibles de generar confusión.

Por su parte, la actora alegó que la marca **“CALMODOX” (nominativa)** es confundible con su marca previamente registrada **“CALMIDOL” (nominativa)**, que ampara productos de la citada Clase 5ª, dado que dicho signo tiene semejanzas ortográficas y fonéticas, que afectan su derecho registrado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con la norma de la citada Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca **“CALMODOX” (denominativa)** para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de la norma aludida es el siguiente:

Decisión 486.

“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;

(...)"

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso:

"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."

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

CALMODOX	CALMIDOL
MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (CLASE 5ª)	MARCA (OPOSITORA) (CLASE 5ª)

Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o

similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

Los productos que las marcas en conflicto pretenden proteger son de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”*.

La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas.

Por tal razón, la Sala considera necesario analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las

raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”³

Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

“1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”⁴

Ahora bien, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas, y que debe determinar si la partícula

³ Ibídem

⁴Proceso 191-IP- 2013

“CALM” de los signos en conflicto es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

“... Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas.

Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurante o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

“La Sala Consultante deberá determinar si la partícula “CALM” es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación de los signos confrontados excluyendo la partícula de uso común”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 9 de junio de 2011 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2005-00105-01, Actora: Boehringer Ingelheim S. A., Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pinaneta), dijo:

“En consonancia con los anteriores comentarios, **la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad. A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública.**”

Además de lo expuesto, en providencias anteriores la Sala ha reconocido que un gran número de pacientes en Colombia, aún siendo neófitos en el campo de las ciencias de la salud, tienen el muy difundido hábito de automedicarse, razón por la cual se hace necesario extremar el rigor en el registro de las marcas farmacéuticas para evitar eventuales riesgos de confusión en los consumidores.

En ese orden de ideas, **las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.** Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

Ahora, en el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran las siguientes marcas solicitadas y registradas para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la partícula “**CALM**”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SIGNO	TITULAR
RE CALMIN (nominativa)	LABORATORIOS FARMACEUTICOS MULTILATINOS S.A.S.
CALMITOS (mixta)	HIGH NUTRITION COMPANY S.A.S.
INSTA CALM nominativa)	LABORATORIOS INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S.- LABINCO S.A.S
OXI CALM (nominativa)	INDURA S.A.
CALMAFOS (nominativa)	ZOETIS SERVICES LLC.
CALMOMAX (nominativa)	LABORATORIOS ECAR S.A.
CALMADORAL (nominativa)	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES
CALMINEX (nominativa)	HIPERMARCAS S.A.
NEO CALMANS (nominativa)	SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
CALMOALERGIN (nominativa)	LABORATORIOS NALEMAN LIMITADA
FYBO CALM (nominativa)	RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED.
CALMOPECTOL (nominativa)	LABORATORIOS BUSSIEE S.A.

Es decir, que se trata de una expresión de uso común.

De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “**ODOX**” de la marca solicitada cuestionada e “**IDOL**” de la marca opositora, toda vez que la expresión “**CALM**” no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva y debe ser excluida del cotejo.

Respecto a la **similitud ortográfica** entre las partículas “**ODOX**” de la marca solicitada cuestionada e “**IDOL**” de la marca opositora, es preciso indicar que si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común la consonante y vocal **D** y **O**, también lo es que éstas, en cada uno de los signos en disputa, se encuentran combinadas con vocales y consonantes diferentes, lo que hace que visualmente no sean confundibles.

Con relación a la **similitud fonética**, la Sala señala que su pronunciación es diferente, pues la primera expresión se pronuncia **ODOX** y la segunda **IDOL**.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia:

ODOX- IDOL- ODOX- IDOL

ODOX- IDOL- ODOX- IDOL

ODOX- IDOL- ODOX- IDOL

ODOX- IDOL- ODOX- IDOL

Estima la Sala que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético sea distinto, pues lo cierto es que no es dable confundir la expresión **ODOX** con **IDOL**.

Lo anterior en razón de que, al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones o desinencias distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que el uso de las partículas comunes lleve a entender que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, se establece que “**CALMODOX**”, y “**CALMIDOL**”, en su conjunto, son evocativas, al contener la partícula “**CALM**”, pues evocan en la mente del consumidor la idea de un “calmante”, teniendo en cuenta que amparan productos de las Clases 5^a (productos farmacéuticos); y al no tener un significado conceptual propio, este aspecto resulta irrelevante para el cotejo.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “**CALMODOX**” (**nominativa**) es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca opositora, al contener la expresión “**ODOX**”, que le da un matiz diferenciador y contundente.

Ahora, cabe precisar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, así como productos relacionados, al amparar los de las Clases 5^a (productos farmacéuticos y veterinarios), también lo es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada “**CALMODOX**” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

F A L L A:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de agosto de 2016.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA