

COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo BRNCOLIN TE y la marca nominativa BRNCOLINCOLN / PALABRAS DE USO COMÚN – Son inapropiables / PALABRAS DE USO COMÚN – Lo es el término BRNCO / MARCAS FARMACÉUTICAS – Las particulas de uso común no deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen comparativo / REGISTRO MARCARIO – Procedencia respecto del signo nominativo BRNCOLIN TE por no existir similitud ortográfica, ni fonética y tampoco existir riesgo de confusión con la marca nominativa BRNCOLINCOLN

[S]e debe hacer el cotejo respecto de las expresiones “LIN TE” de la marca solicitada cuestionada y “LINCOLN” de la marca previamente registrada. Ahora bien, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados la Sala advierte que no tienen similitud ortográfica, ni fonética. [...] Respecto a la similitud ortográfica, en primer lugar, se considera que el signo cuestionado “LIN TE” es una marca compuesta, en la cual la expresión “TE” es la que contiene la fuerza distintiva necesaria y que contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada. Al ser el vocablo “TE” el de mayor relevancia y distintividad dentro de la denominación compuesta, es el que dota al signo “de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En otras palabras, la expresión “TE” de la marca cuestionada refuerza las diferencias entre los signos en disputa y permite vincularla con un origen empresarial determinado. [...] [E]s preciso indicar que si bien es cierto que dichas denominaciones tienen en común la expresión “LIN”, también lo es que éstas, en cada uno de los signos en disputa, se encuentran combinadas con terminaciones diferentes: “TE” y “COLN”, lo que hace que visualmente no sean confundibles. Con relación a la similitud fonética, la Sala observa que la pronunciación de los signos enfrentados es diferente, dado que la expresión “TE” le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. [...] [D]el análisis de los conceptos señalados y de los signos confrontados, no encuentra la Sala similitud ortográfica, ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “BRNCOLIN TE” (nominativa) es lo suficientemente distintiva frente a la marca opositora. Adicionalmente, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 5ª Internacional, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o su origen empresarial, habida cuenta de que la marca cuestionada se encuentra acompañada de otro elemento diferente al signo previamente registrado y que forma un conjunto suficientemente distintivo, como se puso de presente anteriormente.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 22 de mayo de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2008-00053-00, C.P. María Elizabeth García González; 23 de enero de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González; 9 de junio de 2011, Radicación 11001-03-24-000-2005-00105-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont

Pianeta; 25 de agosto de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2000-06535-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno y 22 de julio de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2004-00065-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno

MARCA DERIVADA – Alcance de la normatividad comunitaria / MARCA DERIVADA - La marca BRNCOLIN TE no es una derivación de las marcas nominativas BRNCOLIN HERBAL y BRNCO RU

[L]a Sala estima que la marca “BRNCOLIN TE” (nominativa) no es una derivación de las marcas nominativas “BRNCOLIN HERBAL” y “BRNCO RU” (mixta), previamente concedidas, de las cuales es titular la actora, dado que presenta variaciones sustanciales comparada con las marcas ya registradas, pues el signo cuestionado tiene un vocablo diferente (“TE”), que hace que el impacto visual y fonético sea distinto, a las previamente registradas.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 30 de junio de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2013-00141-00, C.P. María Elizabeth García González.

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

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00308-00

Actor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Referencia: LA MARCA CUESTIONADA “BRNCOLIN TE” (NOMINATIVA) Y EL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO “BRNCOLINCOLN” (NOMINATIVA) SON DIFERENTES, AL UTILIZAR TERMINACIONES DIFERENTES, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL A LAS MARCAS PARA QUE SEAN REGISTRABLES, SIN QUE EL USO DE LAS PARTÍCULAS COMUNES O LEXEMAS LLEVE A ENTENDER QUE SE TRATA DE UN MISMO PRODUCTO O SE GENERE ALGUN RIESGO DE CONFUSIÓN.

La sociedad **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES,**

S.A. DE C.V., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las Resoluciones 003389 de 14 de febrero de 2007, ***“Por la cual se niega un registro”*** y 008129 de 27 de marzo de 2007, ***“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”***, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, y 15823 de 31 de mayo de 2007, ***“Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”***, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca **“BRNCOLIN TE” (nominativa)**, para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: El 23 de junio de 2006, la actora solicitó el registro de la marca **“BRNCOLIN TE” (nominativa)**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2º- Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial nro. 566 de 31 de julio de 2006, no se presentaron oposiciones contra el registro solicitado.

3º: A través de la **Resolución nro. 003389 de 14 de febrero de 2007**, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca **“BRNCOLIN TE” (nominativa)**, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional, por considerar que se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, al resultar confundible con la marca **“BRNCOLINCOLN” (nominativa)**, que ampara productos de la misma Clase, siendo titular la señora **LUZ MARÍA JARAMILLO DE RAMÍREZ**.

4º: Contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria, el primero de ellos mediante la **Resolución nro. 008129 de 27 de marzo de 2007**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la **Resolución nro. 15823 de 31 de mayo de 2007**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

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

Expresó que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas, por medio de las cuales negó el registro de la marca, violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que al limitar y fraccionar el estudio de los signos a la raíz **“BRNCO”**, omitió las reglas de comparación y cotejo en marcas similares; no realizó un examen minucioso, lo que dio lugar a que se desconociera que la marca **“BRNCOLIN TE” (nominativa)** es novedosa y cuenta con la fuerza distintiva suficiente para identificar los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional.

Agregó que, es titular también de las marcas “**BRNCOLIN HERBAL**” y “**BRNCO RUB**”, previamente registradas a la marca “**BRNCOLINCOLN**” (**nominativa**), lo que demuestra la coexistencia de los mismas para distinguir productos de la misma Clase 5ª internacional sin riesgo de confusión alguno para los consumidores; y que la titularidad sobre dichas marcas le concede el derecho a solicitar y obtener el signo “**BRNCOLIN TE**” (**nominativa**), por ser una modalidad de un signo casi idéntico.

Manifestó que, la SIC también violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, por desconocer que en tratándose de marcas que distingan productos farmacéuticos, es común la utilización del principio o sustancia activa en el nombre del producto; que, por ello es necesario realizar un estudio de comparación especial en el que se analice el conjunto de los signos de manera total, indivisible y sin mutilaciones ortográficas; y que en el presente caso, a pesar de compartir la misma raíz, las diferentes terminaciones y extensiones de los signos permiten la distinción entre los consumidores.

Adujo que, la marca negada, a pesar de utilizar la raíz “**BRNCO**”, tiene un prefijo completamente diferente que otorga la suficiente distintividad visual para distinguir uno y otro producto: “**BRNCOLIN TE**” – “**BRNCOLINCOLN**”.

Alegó que, por espontánea o rápida que sea la lectura de los signos enfrentados, no hay semejanza o identidad alguna en los sonidos o en la lectura de los mismos debido a la gran diferencia entre las extensiones y terminaciones utilizadas.

Sostuvo que, desde el punto de vista conceptual, ambos signos son de fantasía, carecen de significado y es evidente la diferencia en las expresiones a pesar de utilizar la misma raíz.

Solicitó tener en cuenta lo decidido por la SIC y el Consejo de Estado en los casos IPRASAL vs. IPRADAN, UBS vs. UPS, VIMEC vs. VIMAR, VIMEC vs. VIMAR, relacionados con la coexistencia de marcas con raíces similares en el mercado y sin que ello signifique un riesgo de confusión para el consumidor.

Señaló que, en atención a lo anterior, los actos administrativos acusados se encuentran falsamente motivados.

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 SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, 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.

Expresó que, con las resoluciones acusadas, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000.

Manifestó que, los signos en disputa presentan similitud visual, conceptual y fonética y el elemento predominante es el denominativo.

Indicó que, desde el punto de vista ortográfico, el signo solicitado induce al consumidor a riesgo de confusión, toda vez que reproduce el elemento principal de la marca previamente registrada, sin que la partícula “TE” le otorgue la distintividad requerida.

Que, desde el punto de vista fonético, los signos guardan una misma secuencia, en lo que a la pronunciación se refiere, al coincidir en la parte “**BRNCOLIN**”, además de que existe una aproximación entre ellos, de tal manera que al ser pronunciados son percibidos de manera similar.

Afirmó que, el signo solicitado y la marca previamente registrada tienen relación de productos.

Aclaró que, el hecho de que un solicitante de marca tenga previamente registrada otras marcas a su nombre ante la SIC, ello no obliga a la entidad a registrar la marca que se solicita en la actualidad, por cuanto cada proceso de registro es independiente del otro.

Con respecto al argumento de la actora, de que su marca es derivada de las marcas que tiene registradas, adujo que, para que una marca derivada sea registrada debe seguir el trámite ordinario para registro y se deben tener en cuenta los elementos complementarios o accidentales.

Estimó que, la marca cuestionada carece de un elemento diferenciador que la dote de la suficiente distintividad.

II.1.2.- El curador ad litem de la señora **LUZ MARÍA JARAMILLO DE RAMÍREZ**, tercera con interés directo en las resultas del proceso, señaló que se atiene a lo probado en el proceso.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La **Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa**, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se denieguen las pretensiones de la demanda.

Adujo que, el signo **“BRNCOLIN TE”** genera riesgo de confusión en la clientela con respecto a la marca previamente registrada **“BRNCOLINCOLN”**, dado que la partícula **“TE”** del signo cuestionado no lo dota de la suficiente distintividad, además de que comparten la expresión **“BRNCOLIN”**.

Alegó que, la referida marca cuestionada **“BRNCOLIN TE” (nominativa)** puede causar confusión indirecta en el consumidor, en cuanto pueden hacerle creer que los signos cotejados provienen del mismo empresario y que el producto distinguido con la marca **“BRNCOLIN”** tiene dos (2) presentaciones: **“BRNCOLIN TE”** y **“BRNCOLINCOLN”**, lo cual hace que las marcas no puedan coexistir en el mercado, sin que haya un aprovechamiento con respecto a la marca ya posicionada **“BRNCOLINCOLN”**.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó¹:

“[...]”

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

[...]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y /o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En este sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y regla antes expuestas.

[...]

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:

- a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

¹ Proceso 268-IP-2016.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

- . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

- . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.4. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

[...]

3.4. Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

3.5. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas. Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular del derecho

indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.[...]"

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, a través de la **Resolución nro. 003389 de 27 de marzo de 2007**, negó el registro de la marca **“BRNCOLIN TE” (nominativa)**, de la sociedad **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES S.A. DE C.V.**, para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que esta puede generar confusión con respecto a la marca previamente registrada **“BRNCOLINCOLN” (nominativa)**, en tanto la expresión **“TE”** no le otorga la suficiente distintividad a la referida marca cuestionada; ambos signos son de carácter nominativo y protegen productos farmacéuticos.

Sobre el particular, la actora alegó que la marca solicitada **“BRNCOLIN TE” (nominativa)** es novedosa y cuenta con la fuerza distintiva suficiente para identificar los productos de la citada Clase 5ª Internacional, dado que tiene una terminación y extensión diferente a la marca previamente registrada.

Además, adujo que es titular de las marcas previamente registradas **“BRNCOLIN HERBAL”** y **“BRNCO RUB”**, que distinguen productos de la Clase 5ª Internacional, razón por la cual el signo solicitado para registro es derivado de las referidas marcas.

El Tribunal, 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.

Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con las normas de la citada Decisión, procedía el registro de la marca “**BRNCOLIN TE**” (**nominativa**) 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;

[...]”

El Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal en este proceso:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor

difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues es en las semejanzas que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”²

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

BRNCOLIN TE

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (nominativa)

BRNCOLINCOLN

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (nominativa)

Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, 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*”.

²Proceso 268-IP-2016.

La Sala ha precisado en otras oportunidades 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, se estima necesario analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el objeto de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A fin de evaluar la similitud marcaria, es menester considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“[...] a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. 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, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. [...]”³

Ahora bien, como el signo cuestionado es compuesto, es del caso traer a colación la sentencia⁴⁵, en la que la Sala indicó, sobre las **marcas compuestas**, lo siguiente:

³ Ibídem

“[...] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente:

“Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)’. (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).[...]

Igualmente, se debe traer a colación la sentencia⁶, en la que se señaló, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas y que la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, de la siguiente manera:

“[...] 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.**

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

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00053-00.

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, C. P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2007-00230-00.

realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcarriamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcarrio, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.[...] (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Y, en tratándose de **marcas farmacéuticas**, esta Sección en sentencia⁷ aclaró que **las partículas de uso común que forman parte de las referidas marcas 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, discurrió la Sala en la precitada sentencia:

[...] 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**

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 1101-03-24-000-2005-00105-01.

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.)

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 “**BRONCO**”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SIGNO	TITULAR
BRONCOFORTE (nominativa)	ANTONIO ESCOBAR GRISALES
BRONCOBIOTICO (nominativa)	LABORATORIO VAP LTDA.
BRONCOMEN (nominativa)	BRACCO INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
BRONCOCHEM (nominativa)	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S.
BRNCOLINA (nominativa)	JOSÉ DOMINGO PAREJA BOLÍVAR
ESTREPTO BRNCOL (nominativa)	ITALMEX S.A.
TETRABRONCOL (nominativa)	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.

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

Ello impone al Juzgador el deber de excluir del cotejo la partícula “**BRONCO**,” la cual es de uso común y no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, vale 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, conforme se señaló anteriormente.

Por lo tanto, el tercero interesado en la resultas del proceso, como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es “**BRONCO**”, no puede impedir la inclusión de dicho lexema o palabra de uso común en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general, inapropiable.

Además, las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En atención a lo anterior, se debe hacer el cotejo respecto de las expresiones “**LIN TE**” de la marca solicitada cuestionada y “**LINCOLN**” de la marca previamente registrada.

Ahora bien, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados la Sala advierte que no tienen similitud ortográfica, ni fonética, por lo siguiente:

Respecto a la **similitud ortográfica**, en primer lugar, se considera que el signo cuestionado “**LIN TE**” es una marca compuesta, en la cual la expresión “**TE**” es la

que contiene la fuerza distintiva necesaria y que contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada.

Al ser el vocablo **“TE”** el de mayor relevancia y distintividad dentro de la denominación compuesta, es el que dota al signo *“de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”*⁸, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación.

En otras palabras, la expresión **“TE”** de la marca cuestionada refuerza las diferencias entre los signos en disputa y permite vincularla con un origen empresarial determinado.

En segundo lugar, la extensión de los signos en conflicto es diferente, pues la marca cuestionada solicitada **“LIN TE”** cuenta con 2 palabras, 2 sílabas, 5 letras, 3 consonantes y 2 vocales, mientras que el signo previamente registrados **“LINCOLN”** está conformado de una sola palabra, 2 sílabas, 7 letras, 5 consonantes y 2 vocales; aunado al hecho de que existen diferencias en las vocales presentes en cada signo.

En tercer lugar, es preciso indicar que si bien es cierto que dichas denominaciones tienen en común la expresión **“LIN”**, también lo es que éstas, en cada uno de los signos en disputa, se encuentran combinadas con terminaciones diferentes: **“TE”** y **“COLN”**, lo que hace que visualmente no sean confundibles.

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2000-06535-01.

Con relación a la **similitud fonética**, la Sala observa que la pronunciación de los signos enfrentados es diferente, dado que la expresión “**TE**” le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada.

Sobre el particular, la Sala aclara 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 “**LIN TE**” con “**LINCOLN**”.

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 o lexemas 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 las marcas en conflicto son signos de fantasía, ya que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos señalados y de los signos confrontados, no encuentra la Sala similitud ortográfica, ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “**BRONCOLIN TE**” (**nominativa**) es lo suficientemente distintiva frente a la marca opositora.

Adicionalmente, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 5ª Internacional, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda

confundirse acerca de las clases de productos o su origen empresarial, habida cuenta de que la marca cuestionada se encuentra acompañada de otro elemento diferente al signo previamente registrado y que forma un conjunto suficientemente distintivo, como se puso de presente anteriormente.

Ahora, la Sala debe analizar si el signo cuestionado **“BRNCOLIN TE” (nominativo)** es derivado de las marcas **“BRNCOLIN HERBAL” y “BRNCO RUB” (nominativas)**, previamente registradas en favor de la actora.

Sobre las *marcas derivadas*, esta Sección en sentencia⁹ trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así:

“[...]Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.”

[...]

Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos:

[...]

Estas ‘marcas derivadas’ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: **“El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho**

⁹Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00141-00.

previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.

[...]

Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar. [...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto.)

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que la marca **“BRNCOLIN TE” (nominativa)** *no* es una derivación de las marcas nominativas **“BRNCOLIN HERBAL”** y **“BRNCO RU” (mixta)**, previamente concedidas, de las cuales es titular la actora, dado que presenta variaciones sustanciales comparada con las marcas ya registradas, pues el signo cuestionado tiene un vocablo diferente (**“TE”**), que hace que el impacto visual y fonético sea distinto, a las previamente registradas.

De otra parte, en lo concerniente al argumento de la actora, relativo a que se debe tener en cuenta lo señalado por la SIC y el Consejo de Estado en los casos IPRASAL vs. IPRADAN, UBS vs. UPS, VIMEC vs. VIMAR, VIMEC vs. VIMAR, relacionados con la coexistencia de marcas con raíces similares en el mercado, la Sala considera que no puede aplicar el criterio utilizado en los citados casos, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas¹⁰; y en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la Jurisprudencia reiteradamente ha

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00065-00

señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada “**BRNCOLIN TE**” 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 en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, 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

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de los actos administrativos acusados.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDÉNASE** a la SIC conceder el registro de la marca “**BRNCOLIN TE**” (**nominativa**) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

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

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 8 de junio de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS