



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Núm. único de radicación: 11001032400020140067400

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A.S.

Temas: Cotejo de marcas denominativas. Examen de registrabilidad. Reiteración de Jurisprudencia.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala¹ decide, en única instancia, la demanda presentada por Merck Sharp & Dohme Corp. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 38604 de 27 de junio de 2013 y 32140 de 19 de mayo de 2014.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

¹ Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.



1. Merck Sharp & Dohme Corp. en adelante la parte demandante², presentó demanda³ contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011⁴, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 38604 de 27 de junio de 2013, *“Por medio de la cual se niega un registro”*⁵, expedida por el Director de la División de Signos Distintivos (E); y la Resolución núm. 32140 de 19 de mayo de 2014, *“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”*⁶, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca de un signo nominativo EZALO, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones⁷:

“[...] 1. Que se declare nula la Resolución No. 38604, dictada por la Directora (sic) de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio del día 27 de junio de 2013, por medio de la cual:

a) Se negó de oficio el registro de la marca solicitada EZALO (Nominativa) para identificar “Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes cardiovasculares” en la Clase 5 Internacional, solicitada por MERCK SHARP &DOHME CORP., con fundamento en la marca previamente registrada EZATOR (Nominativa) No. 322319, en Clase 5, a nombre de LABORATORIO FRANCO COLOMBIANA LAFRACOL S.A.S.

2. Que se declare nula la Resolución No. 32140 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio del día 19 de mayo de 2014, por medio de la cual:

² Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 54 a 57

³ Cfr. Folio 34

⁴ *“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”*

⁵ Esta resolución negó el registro como marca del signo mixto La Capital del Buen Vivir, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁶ Esta resolución confirmó lo dispuesto en la Resoluciones núm.80330 de 27 de diciembre de 2012.

⁷ Cfr. Folio 28



- b) *Se confirmó la Resolución No. 38604, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 27 de junio de 2013, en el sentido de negar de oficio el registro de la marca solicitada EZALO (Nominativa) para identificar “Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes cardiovasculares” en la Clase 5 Internacional, solicitada por MERCK SHARP &DOHME CORP. con fundamento en la marca previamente registrada EZATOR (Nominativa) No. 322319, en Clase 5, a nombre de LABORATORIO FRANCO COLOMBIANA LAFRACOL S.A.S.*
- a) *(sic) se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.*

3. Que como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad MERCK SHARP &DOHME CORP., se ordene lo siguiente:

- a) *Se conceda la solicitud de registro de la marca EZALO (Nominativa) en la Clase 5 Internacional a nombre de MERCK SHARP &DOHME CORP.[...]”.*

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

4.1. Solicitó, el 26 de diciembre de 2012, el registro como marca del signo nominativo EZALO para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 1 de marzo de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 663, sin ser objeto de oposición por parte de terceros.

4.3. El Director de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 38604 de 27 de junio de 2013, negó el registro como marca del signo nominativo EZALO para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la existencia de la marca nominativa previamente registrada EZATOR, cuyo titular es Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A.S., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 38604 de 27 de junio de 2013.



4.5. El Director de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 86538 de 26 de diciembre de 2013, canceló parcialmente por no uso la marca nominativa EZATOR concedida para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, decisión que fue confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 29975 de 30 de abril de 2014.

4.6 El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 32140 de 19 de mayo de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 38604 de 27 de junio de 2013.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así:

Primer Cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Afirmó que la autoridad demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que el signo EZALO y la marca EZATOR identifican productos diferentes, a saber, el signo pretende amparar únicamente “[...] Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes cardiovasculares [...]”. Asimismo, adujo que la marca EZATOR fue cancelada parcialmente y, en ese sentido, actualmente identifica a “[...] productos farmacéuticos para reducir el colesterol [...]”⁸.

⁸ Cfr. Folio 39



6.2. Precisó, teniendo en cuenta lo anterior, que, al identificar productos distintos, con finalidades diferentes, no existe conexidad competitiva y, en consecuencia, el signo y la marca podrían coexistir en el mercado. Adicionalmente, indicó que los productos identificados por cada signo distintivo están dirigidos a un consumidor especializado en tanto se comercializan bajo prescripción médica.

6.3. Manifestó que “[...] como resultado de la trascendencia que tienen tanto los desórdenes cardiovasculares como el colesterol alto en la salud humana, tanto los médicos, como los pacientes y los droguistas, son consumidores muy selectivos, cuidadosos y muy meticulosos a la hora de prescribir, comprar y vender, respectivamente, productos farmacéuticos para el tratamiento de esas enfermedades. En consecuencia, se trata de productos que están dirigidos a consumidores especializados que buscan las características propias del producto que requieren como resultado de sus funciones específicas y, por lo tanto, difícilmente confundibles [...]”⁹.

6.4. Explicó que, a su juicio, los signos distintivos cotejados no son semejantes desde el punto de vista ortográfico y fonético, ello comoquiera que el signo EZALO posee el elemento diferenciador LO¹⁰.

Segundo Cargo: Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

6.5. Afirmó que el análisis realizado por la parte demanda en los actos administrativos acusados vulneró el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que el signo EZALO goza de distintividad intrínseca y extrínseca pues no es similarmente confundible con la marca EZATOR¹¹.

Contestación de la demanda

⁹ Cfr. Folio 41

¹⁰ Cfr. Folio 43

¹¹ Cfr. Folio 43



7. La parte demandada¹² contestó la demanda¹³ y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

7.1. Adujo que no vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que el signo EZALO no tiene distintividad extrínseca y, en consecuencia, no es susceptible de ser registrado como marca.

7.2. Manifestó que, a su juicio, los signos distintivos cotejados son similarmente confundibles comoquiera que comparten vocales y consonantes “[...] *que finalmente podrá terminar en una confusión en la mente del consumidor, y conllevando a que su estado de salud desmejore o pierda la vida [...]*”¹⁴. Añadió, en cuanto a la semejanza fonética entre los signos cotejados, que su pronunciación es similar.

7.3. Sostuvo que “[...] *el consumidor especializado precisamente es aquel que tienen unos conocimientos profesionales o técnicos sobre el producto que se va a adquirir y por ende no se confundirá con las marcas que tengan cierto grado de similitud [...]* para el caso en concreto será un profesional del área de la salud quien podría llegar a ser un consumidor especializado, pero no el paciente que fácilmente puede o no ser profesional del área de la salud [...]”¹⁵.

7.4. Indicó que, a su juicio, en el caso *sub examine*, “[...] *no existe consumidor especializado en esta clase de productos y que por el contrario los consumidores promedios, en donde una confusión entre los medicamentos idénticos con cada una de las marcas puede ser mortal, o afectar la salud gravemente [...]*”¹⁶.

Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

¹² Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 96

¹³ Cfr. Folios 84 a 95

¹⁴ Ibidem

¹⁵ Cfr. Folio 92

¹⁶ Cfr. Folio 93



7.7. Afirmó que no vulneró el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 toda vez que el signo EZALO no tiene distintividad para ser registrado como marca y su registro “[...] logra afectar los derechos de los consumidores y de la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRACOL S.A.S. titular de la marca “EZATOR” [...]”¹⁷.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso y Ministerio Público

8. El Tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

Solicitud de Interpretación Prejudicial y audiencia Inicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 23 de noviembre de 2018¹⁸, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 28 de junio de 2019¹⁹, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

11. El Despacho Sustanciador, realizó audiencia inicial, el 8 de julio de 2019²⁰, en donde declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.º del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; consideró innecesaria la

¹⁷Cfr. Folio 95

¹⁸ Cfr. Folios 119 y 120

¹⁹ Cfr. Folios 158 y 159

²⁰ Cfr. Folios 172 a 186



realización de la audiencia de pruebas y se declaró precluida dicha etapa; y se realizó el respectivo control de legalidad.

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 107-IP-2019 de 26 de julio de 2019²¹, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[...] *La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículos (sic) 135 y Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales proceden por ser pertinentes. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486, a fin de desarrollar el tema sobre conexidad entre los productos que distinguen los signos confrontados [...]*”²², y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 28 de febrero de 2020²³: i) decretó la reanudación del proceso; y ii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

14. Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma.

15. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la

²¹ Cfr. Folios 189 a 200

²² Cfr. Folios 190 y 191

²³ Cfr. Folios 203 a 205



Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 107-IP-2019 de 26 de julio de 2019; vii) marco normativo de la causal de irregistrabilidad absoluta del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000; viii) marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; ix) desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019²⁴, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso *sub lite*, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

19. Los actos administrativos acusados son los siguientes²⁵:

19.1 La Resolución núm. 38604 de 27 de junio de 2013²⁶, mediante la cual el Director de Signos Distintivos (E) negó el registro como marca del signo nominativo EZALO para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

19.2. La Resolución núm. 32140 de 19 de mayo de 2014²⁷, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 38604 de 27 de junio de 2013.

²⁴ Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

²⁵ Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

²⁶ Cfr. Folios 3 a 5

²⁷ Cfr. Folios 6 a 9



El problema jurídico

20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar:

20.1 Si las resoluciones núms., 38604 de 27 de junio de 2013 y 32140 de 19 de mayo de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo EZALO para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay o no lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

20.2 En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo nominativo solicitado y la marca nominativa EZATOR, con registro marcario núm. 322319, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es tercero con interés directo en el resultado del proceso.

21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y, de oficio, el literal artículo 151 *ibidem*.

22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificadorio del Acuerdo de



Cartagena²⁸, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000²⁹ de la Comisión de la Comunidad Andina³⁰.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³¹

24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³².

²⁸ El "Protocolo de Trujillo" fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

²⁹ Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino "Acuerdo de Cartagena", hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un "régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías", motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G "transitorio" que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el "Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial";

ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada "Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina", en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada "Régimen Común sobre Propiedad Industrial", la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y

v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

³⁰ La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

³¹ El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El "*Protocolo de Cochabamba*", modificatorio del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.



25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros³³.

26. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que *“[...] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]”*.

27. Asimismo, establece en su artículo 33 que *“[...] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]”*.

28. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que *“[...] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]”*.

29. En el artículo 34 se establece que *“[...] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]”*.

32 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

33 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.



30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]”.

Interpretación Prejudicial 107-IP-2019 de 26 de julio de 2019

31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso³⁴:

“[...] 1.1. Entre los alegatos de la demandada se alude que el signo EZALO (denominativo) es distintivo respecto a los productos comprendidos en la Clase 5 de la clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, por lo cual se procederá a desarrollar dicho tema.

[...]

1.2 La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicios, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

[...]

1.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.

[...]

1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

[...]

1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

[...]

³⁴ Cfr. Folios 235 a 246



2.1 En vista de que en el proceso interno se discute si el signo EZALO (denominativo) y la marca EZATOR (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) Artículo 136 de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causa de irreregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: [...]

2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad 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 (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

[...]

2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor [...].

2.4. Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: [...]

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, bajo los siguientes criterios: [...]

- i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de la confundibilidad. [...]
- ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, y que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. [...]
- iii) Criterio del consumidor especializado: Se base en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. [...]

2.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto 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.

[...]

3. Comparación entre signos denominativos

3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo EZALO (denominativo) y la marca EZATOR (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.



2.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. **Este tipo de signos se subdividen en; sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto o identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.** Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

3.3. 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 [...].

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 por 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.

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

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.

[...]

4. Conexión competitiva entre los productos y servicios Clasificación Internacional de Niza

[...]

4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma Clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud



entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, **analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. [...]**” (Destacado fuera del texto)

Marco normativo de la causal de irregistrabilidad absoluta del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

32. Visto el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad intrínseca.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

33. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando 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.

Desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza

34. Atendiendo a que las marcas que serán objeto de análisis fueron concedidas para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, la Sala considera importante referirse al examen riguroso que debe realizarse para determinar el riesgo de confusión o de asociación entre las marcas objeto de comparación, por el riesgo que eventualmente podrían generar a la salud y vida de los consumidores.



35. Esta Sala, en reiteradas oportunidades³⁵, ha precisado que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, toda vez que “[...] *en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal” [...]*”³⁶.

36. En este sentido, ha considerado que este examen riguroso tiene su razón de ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

37. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁷ ha considerado:

“[...] El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente [...]”.

Análisis del caso concreto

³⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencias de: 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500; 6 de septiembre de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020150011600; 12 de julio de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020180044000; 8 de junio de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020070030800; 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020090046500; 7 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100001600

³⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500

³⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 016-IP-2012 de 10 de mayo de 2012. Ver también: Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos 235-IP-2016 el 5 de septiembre de 2016, 48-IP-2000 de 21 de agosto de 2000 y 30-IP-2000 de 27 de junio de 2000.



38. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados *supra* de los marcos normativos sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo y sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados *supra*.

39. En este sentido, los signos objeto de estudio son como se muestran a continuación:

SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
Solicitante: Merck Sharp & Dohme Corp	Titular: Laboratorio Franco Colombiano Lafracol S.A.S. Certificado núm. 322319
Clase 5: “Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes cardiovasculares” ³⁸	Clase 5: “Productos farmacéuticos para reducir el colesterol” ³⁹

40. La Sala procederá a determinar si el signo nominativo EZALO solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

41. Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos que carecen de distintividad intrínseca o extrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas nominativas.

³⁸ Cfr. Folio 14

³⁹ Cfr. Folio 28



Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

42. Ahora bien, conforme se indicó en acápite *supra* de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, prevé unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) *ibidem*, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

43. Esta Sección⁴⁰, ha seguido los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[...] *se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo* [...]”⁴¹.

44. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[...] *el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee* [...]”⁴².

45. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[...] *consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y*

⁴⁰ Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000

⁴¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013

⁴² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016



*el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]*⁴³.

46. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo EZALO solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados supra y, en consecuencia, si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad o procede su registro como marca.

47. Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso:

*“[...] a) **La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto**; 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 las semejanzas y no las diferencias**, pues es en las semejanzas en las 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, bajo los siguientes criterios:***

- (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.*

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de

⁴³ Ibidem.



atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se base en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad [...]⁴⁴. (Destacado de la Sala)

48. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre los signos distintivos comparados puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual:

“[...] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto 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 el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

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 de 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.

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

⁴⁴ Cfr. Folios 194 y 195. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 170-IP-2019 de 26 de julio de 2019.



d) *Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan [...]”⁴⁵. (Destacado de la Sala)*

49. Además, teniendo en cuenta que la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo y una marca nominativas, la Sala llevará a cabo la comparación aplicando las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas nominativas, a saber:

“[...] al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo 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 signo 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 por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo.

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

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

- ***Por lo general el lexema es el 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.***

⁴⁵ Cfr. Folios 193 y 194. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 170-IP-2019 de 26 de julio de 2019.



- 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 [...]”⁴⁶. (Destacado de la Sala)

50. Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, consideró que:

*“[...] 3.4 Los anteriores parámetros deben **complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que uno de los signos ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.***

3.5 En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colorarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. [...]”⁴⁷. (Destacado de la Sala)

51. Por último, la Sala recuerda que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que la autoridad competente no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas.

52. En este sentido ha considerado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, en cada caso concreto, debe verificarse si la conformación de los signos cotejados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común:

“[...] Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

⁴⁶ Cfr. Folios 196 y 197. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 170-IP-2019 de 26 de julio de 2019.

⁴⁷ Cfr. Folio 197. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 170-IP-2019 de 26 de julio de 2019.



*Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman las marcas farmacéuticas 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 realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes [...]*⁴⁸.

53. No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes:

“[...] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto [...]”⁴⁹.
(Destacado fuera del texto)

54. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección⁵⁰, al considerar que no se puede realizar el estudio de los signos distintivos en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que, para el consumidor medio, los signos distintivos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y la marca

55. Preciado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo nominativo EZALO que fue solicitado por la parte demandante y la marca nominativa EZATOR previamente registrada, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartes *supra*.

⁴⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 421-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018, págs. 8 a 9

⁴⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 421-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018

⁵⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500.



56. En este sentido, la Sala procederá a analizar si las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

57. En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse.

58. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo. En efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que:

“[...] 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 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 palabras son marcariamente débiles. [...]”⁵¹
(Destacado de la Sala).

59. En segunda medida, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación

⁵¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15.



genérica⁵². Así, “[...] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. [...]”⁵³.

60. Y, en tercera medida, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva.

61. En este orden de ideas, la Sala procede a verificar la presencia de elementos de uso común, para lo cual se acudió al Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada y se encontró que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados la partícula EZA era reproducida en las siguientes marcas vigentes en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁵⁴:

Marca	Certificado núm.	Tipo	Titular	Clase
EFEZA	292035 ⁵⁵	NOMINATIVA	BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	5
SANZEZA	296527 ⁵⁶	NOMINATIVA	ARES TRADING S.A.	5
CAREZA	345974 ⁵⁷	NOMINATIVA	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	5
TOREZA	373458 ⁵⁸	NOMINATIVA	MERCK KGAA	5

⁵² Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020

⁵³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22

⁵⁴ www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 24 de octubre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).

⁵⁵ Registro protegido el 22 de noviembre de 2004

⁵⁶ Registro protegido el 17 de marzo de 2005

⁵⁷ Registro protegido el 29 de noviembre de 2006

⁵⁸ Registro protegido el 30 de enero de 2009



62. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que la partícula EZA es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo.

63. Ahora bien, como se expuso en acápite *supra*, esta Sección⁵⁹ ha considerado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada.

64. En ese sentido, la Sala considera que, en concordancia con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se reduce el signo a tal punto que se hace imposible hacer una comparación, se pueden tener en cuenta dichos componentes, es decir, cuando la exclusión de palabras o partículas de uso común reducen el conjunto marcario de tal forma que no brinde elementos de juicio suficientes que permitan hacer la correspondiente comparación, se deberán cotejar los signos y marcas teniendo en cuenta el conjunto total de cada una.

65. Considerando lo expuesto, la Sala procederá a analizar si el signo nominativo solicitado EZALO es igual o semejante a la marca nominativa previamente registrada EZATOR, cuyo titular es la parte demandante, y si hay una conexidad entre los productos que cada uno de ellos identifica.

66. Preciado lo anterior, procede la Sala a realizar el cotejo marcario siguiendo los criterios expuestos previamente.

Comparación Ortográfica

67. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes.

⁵⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500.



68. La comparación ortográfica de los signos distintivos confrontados es como sigue:

SIGNO SOLICITADO

E	Z	A	L	O
1	2	3	4	5

MARCA REGISTRADA

E	Z	A	T	O	R
1	2	3	4	5	6

69. La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, por un lado, el signo EZALO se compone de tres (3) vocales, tres (3) consonantes y tres (3) sílabas (E-ZA-LO) y, por el otro, la marca registrada EZATOR, si bien posee el mismo número de sílabas y la misma raíz, la introducción de la letra R, y la sustitución de la consonante L por T en la composición ortográfica del signo solicitado, provee suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada.

70. Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que no existe una similitud ortográfica entre los signos distintivos comparados considerando que, si bien comparten la partícula EZA, como se consideró en acápite *supra*, es de uso común y, en consecuencia, no dota de distintividad al conjunto marcario.

Comparación Fonética

71. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los signos distintivos, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino:

EZALO – EZATOR - EZALO – EZATOR - EZALO – EZATOR - EZALO



EZALO – EZATOR - EZALO – EZATOR - EZALO – EZATOR - EZALO
EZALO – EZATOR - EZALO – EZATOR - EZALO – EZATOR - EZALO

72. Comoquiera que, al pronunciar el signo y la marca de manera sucesiva y alternativa, se advierte que no se escuchan de forma similar, más aún por cuanto existe una diferenciación en la terminación de las palabras, al existir un remplazo de la letra “L” por la “T”, y la introducción de la letra “R”. En consecuencia, se considera que su pronunciación dota de distintividad al signo solicitado.

73. En suma, la Sala considera que el signo y la marca enfrentada, al cambiar las consonantes L por T, y al introducir la letra R en la última sílaba, hace que el impacto visual y fonético sea distinto.

Comparación Ideológica

74. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado.

75. Al respecto, atendiendo a que cualquier semejanza ideológica atada al concepto inapropiable EZA resulta irrelevante para el análisis, habida consideración a que es una expresión de uso común en las marcas registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que, por ende, la partícula EZA carece en sí misma de distintividad para ser determinante frente al consumidor.

76. Sobre el particular, la Sala⁶⁰ en una providencia en donde las marcas estaban conformadas por una partícula de uso común, en el momento de realizar el análisis de comparación desde el punto de vista ideológico, consideró “[...] *cualquier semejanza ideológica atada al concepto inapropiable AGRO resulta irrelevante para el análisis [...]*”.

⁶⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 13 de junio de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E1), núm. único de radicación 11001032400020130043600.



77. La Sala, tomando en conjunto las marcas objeto de comparación, EZALO y EZATOR, considera que son marcas de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista.

78. Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos:

“[...] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

[...]

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes [...]”⁶¹. (Destacado fuera del texto)

79. De lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en distintas interpretaciones prejudiciales⁶², la Sala destaca que los signos de fantasía, por definición, tienen un alto grado de distintividad y poseen una mayor fuerza de oposición, comoquiera que se trata de signos que consisten en vocablos que no tienen significado propio y que son producto de la imaginación de su autor.

80. Así, para la Sala no es posible comparar ideológicamente la palabra EZALO con el término EZATOR, por cuanto son expresiones de fantasía y no tienen un significado en el idioma en español, lo que les otorga un alto grado de distintividad.

⁶¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014

⁶² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver interpretaciones prejudiciales procesos 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014; 254-IP-2015 de 4 de febrero de 2016; 102-IP-2008 de 11 de febrero de 2009.



81. En este sentido, la Sala considera que entre el signo solicitado y la marca registrada existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas.

82. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos distintivos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que el signo solicitado no es semejante a la marca registrada, debido a que posee fuerza distintiva que permite al consumidor diferenciarlo, motivo por el cual no se cumple el primer supuesto de la causal *sub examine* para su irregistrabilidad.

83. Teniendo en cuenta que, en el presente caso, no existe similitud entre el signo y la marca, no resulta necesario entrar a estudiar el segundo supuesto previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, relativo a la conexidad competitiva de los productos que identifican los signos distintivos en conflicto y el riesgo de asociación en el mercado, de acuerdo a lo que esta Sala ha considerado en diversas oportunidades⁶³.

Del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

84. Conforme se indicó en un acápite *supra* de esta providencia, el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absoluta de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado⁶⁴.

85. Dentro de las causales de irregistrabilidad absolutas previstas en el citado artículo se encuentra la prevista en el literal b), la cual prevé que no podrán

⁶³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de octubre de 2021. Rad.: 2009 00085 00 Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

⁶⁴ Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800



registrarse como marca signos que carezcan de distintividad intrínseca, comoquiera que el registro se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

86. Al respecto, y de conformidad con lo expuesto *supra* la Sala considera que, para el caso *sub examine*, no procede el análisis del presunto desconocimiento del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el cargo de violación se circunscribe a considerar si la marca tiene o no distintividad extrínseca.

Conclusión

87. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, el signo nominativo EZALO solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con la marca nominativa EZATOR con certificado de registro núm. 322319, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

66. En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y ordenará a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo EZALO para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

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,



III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad la nulidad de la Resolución núm. 38604 de 27 de junio de 2013, *“Por medio de la cual se niega un registro”*, expedida por el Director de la División de Signos Distintivos (E); y la Resolución núm. 32140 de 19 de mayo de 2014, *“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”*, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceder el registro como marca del signo nominativo EZALO. para identificar *“Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes cardiovasculares”*, productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



Núm. único de radicación: 11001032400020140067400

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.