



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

TESIS: ENTRE LA MARCA "REGENEXT" Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA "REGENER" NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL A LA MARCA CUESTIONADA. LA PARTÍCULA "REGENE" ES DE USO COMÚN, POR LO QUE RESULTA INAPROPIABLE DE MANERA EXCLUSIVA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad

GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., mediante apoderada

y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Es nula la Resolución núm. 00060574 de 29 de octubre de 2010, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio¹.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro del signo nominativo "**REGENEXT**", para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª 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. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:

¹ En adelante SIC.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

1º: Que el 7 de enero de 2010, presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo "**REGENEXT**", para identificar productos comprendidos en la Clase 3^{a2}, de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

2º- Que, una vez publicada la solicitud, la sociedad **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. -LAFRANCOL S.A.-**, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que era similarmente confundible con la marca nominativa "**REGENER**", previamente registrada a su favor en la Clase 5^a de la Clasificación Internacional de Niza.

3º- Que, mediante **Resolución núm. 45565 de 30 de agosto de 2010**, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa "**REGENEXT**", para distinguir productos en la Clase 3^a de la Clasificación Internacional de Niza.

² El signo pretende identificar los siguientes productos: "[...] Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello; dentífricos [...]."

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

4º- Que contra la citada decisión la sociedad **LAFRANCOL S.A.** interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Siendo resueltos el primero de ellos, de manera confirmatoria, a través de la **Resolución núm. 53713 de 2010**, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la **Resolución núm. 00060574 de ese año**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada la oposición interpuesta y denegó el registro del signo "**REGENEXT**", para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

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

Que la SIC al expedir la resolución acusada violó los artículos 134, literal a), y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto los signos enfrentados "**REGENER**" y "**REGENEXT**", pueden coexistir en el mercado sin riesgo de confusión alguna por parte del público consumidor.

Señaló que dichas expresiones comparten la raíz de uso común "**REGENE**"; sin embargo, sus terminaciones no son iguales:



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
 Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

REGENER - REGENEXT, REGENER - REGENEXT, REGENER - REGENEXT

REGENER - REGENEXT, REGENER - REGENEXT, REGENER - REGENEXT

REGENER - REGENEXT, REGENER - REGENEXT, REGENER - REGENEXT

Aseguró que tales signos identifican productos distintos en clases diferentes de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, elementos cosméticos en la Clase 3ª y farmacéuticos en la Clase 5ª, los cuales no necesariamente se comercializan a través de iguales canales, pues los medicamentos de venta con fórmula médica se expenden en farmacias y/o droguerías, y los de venta libre, en iguales puntos y, además en establecimientos comerciales siempre que se encuentren en estanterías separadas de otros productos.

Señaló que las partículas "**REGEN**" y/o "**REGENE**" son expresiones de uso común en las clases referidas, por lo que no pueden ser objeto de apropiación por parte de ninguna persona o empresa; y que la expresión "**REGENE**", que es usada en la mayoría de casos para productos cosméticos, también es de uso común en el **INVIMA**.

Adujo que denegar el registro del signo nominativo "**REGENEXT**" viola sus derechos a la igualdad y a la libertad en el ejercicio del comercio, a pesar



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

de encontrarse previamente registradas diferentes marcas con las partículas "**REGEN**" y/o "**REGENE**".

Indicó que el 23 de abril de 2007, en México le fue otorgada la concesión de la marca "**REGENEXT COMPLEX**", para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, entre ellos, *"Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos"*, situación que fue obviada por la SIC.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La **SIC** solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que los signos enfrentados comparten dentro de sus conjuntos gramaticales tres sílabas, comparten la misma vocal en igual orden y la pronunciación de las sílabas tónicas son semejantes, lo que conlleva concluir que la expresión solicitada no es distintiva y, por ende, no susceptible de registro.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

Aseguró que existe conexión competitiva entre los productos que identifican los signos cotejados, teniendo que la expresión "**REGENEXT**", comprende en su portafolio los llamados "jabones", y "**REGENER**", productos farmacéuticos, lo que significa que tienen iguales canales de comercialización y mismos medios de publicidad.

II.2. La sociedad **LAFRANCOL S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Aseguró que de permitir el registro del signo objeto de controversia podría crearse un alto riesgo de confusión en el mercado, pues junto con la marca de su propiedad distinguen productos estrechamente relacionados que se comercializan en similares establecimientos, lo cual conlleva una conexasión competitiva.

Indicó que la actora se limitó a reemplazar las letras "**X**" y "**T**", por la letra "**R**", sobre la marca de su propiedad, situación que no le otorga al signo cuestionado la distintividad suficiente que le permita ser registrado como marca.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

Adujo que en el caso *sub examine* se tiene que realizar un examen marcario exhaustivo, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas identifican productos de las clases 3^a y 5^a de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, elementos para la salud del público consumidor.

III.- 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.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV-1. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, agregó que la SIC no sustentó en debida forma la supuesta conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas cotejadas, en atención a los principios de intercambiabilidad, sustituibilidad y razonabilidad.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
 Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

IV-2. En esta etapa procesal, la SIC, el Agente del Ministerio Público y el tercero con interés directo en las resultados del proceso, guardaron silencio.

V.- 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, concluyó⁴:

"[...] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

*1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo **REGENEXT** (denominativo) y la marca **REGENER** (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:*

"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

⁴ Proceso 272-IP-2019.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[...] 1.3. 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, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

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 la 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 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.*

[...]

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas.

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.*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
 Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

- 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 en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o 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:*

[...]

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 productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.*

2. Comparación entre signos denominativos

2.2. *Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado REGENEXT (denominativo) y la marca REGENER (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.*

[...]

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

- 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. 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.*
- 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.*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
 Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

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. *En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado REGENEXT (denominativo) y la marca REGENER (denominativa).*

3. Signos confrontados por denominaciones de uso común

3.1. *En el presente caso se señaló que las expresiones **REGEN** y **REGENE** son de uso común, por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.*

3.2. *Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ellos, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.*

3.3. *No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) 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 o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.*

[...]

3.6. *En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

4. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas

4.1. En el presente interno la SIC indicó que la partícula REGE es de uso común toda vez que existen 99 registros de marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que contienen la referida partícula, que hace alusión a cerebro, por lo cual, este Tribunal estima pertinente desarrollar el presente tema.

[...]

4.3. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate, pues al tener dicha cualidad carecen de capacidad distintiva.

[...]

4.5. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

4.6. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico.

4.7. 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 de 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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

5. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

5.1. Se alegó que no existe conexión entre los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

5.2. 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 como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

[...]

5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a). El grado de sustitución (intercambialidad) entre los productos o servicios.

[...]

b). La complementariedad entre sí de los productos o servicios.

[...]

c). La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

[...]

5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

[...]

- Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

[...]

5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario [...].”

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante la **Resolución núm. 00060574 de 29 de octubre de 2010**, denegó el registro de la marca nominativa “**REGENEXT**”, a la sociedad **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.**, para amparar los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] *Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello; dentífricos [...]*”, por estimar que era similarmente confundible con la marca previamente registrada, “**REGENER**”, que distingue productos en la Clase 5ª.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

Al respecto, la demandante alegó que los signos enfrentados "**REGENER**" y "**REGENEXT**", pueden coexistir en el mercado sin riesgo de confusión alguna por parte del público consumidor.

Señaló que las partículas "**REGEN**" y/o "**REGENE**", son expresiones de uso común en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no puede ser objeto de apropiación por parte de ninguna persona o empresa.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* es viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 151 de la Decisión 486⁵ "[...] *por ser pertinentes [...]*", no así la del artículo 134, literales a), b), c) d), e), f) y g), *ibidem* "[...] *dado que no se discute en el proceso interno sobre los signos que puede constituir una marca [...]*".

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486.

⁵ Este último artículo fue interpretado de oficio por parte del Tribunal.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

"[...]

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;

[...]

Artículo 151.- *Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente".*

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

"[...] 1.4. *Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

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 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 [...]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que una de las marcas cotejadas, esto es, “**REGENER**” (**nominativa**), protege, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Internacional.

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de "*cultura curativa personal*".⁶

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

REGENEXT

SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO⁷

REGENER

MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA⁸

Asimismo, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en el presente caso los signos enfrentados están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos nominativos:

"[...]"

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00; M.P. Hernando Sánchez Sánchez (E).

⁷ Folio 78 del cuaderno núm 1.

⁸ Folio 78 del cuaderno núm. 1.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
 Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

- 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.

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.*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

- 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 [...]*”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, 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, al punto de poder causar confusión en aquél.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las expresiones en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

A efectos de evaluar la similitud, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

*"[...] 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*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

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 en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe 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 [...].”*

Cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante 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.

Al efecto, se trae a colación la sentencia proferida el 9 de junio de 2011⁹, en la que la Sala dijo lo siguiente:

“[...] 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

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011; expediente identificado con el número único de radicación 2005-00105-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

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.

[...]

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

Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando 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, conforme lo señaló el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, cuando al efecto sostuvo:



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

"[...] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegar 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 escenarios 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 [...]"

Según la parte demandante, las partículas "**REGEN**" y/o "**REGENE**", son de uso común en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, siendo esta última "**REGENE**", la más completa.

En efecto, en la página web de la entidad demandada¹⁰ figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, se encontraban registradas para las citadas clases 3ª y 5ª y que contienen las expresiones "**REGEN**" y/o "**REGENE**", como lo demuestra el siguiente listado, respectivamente:

Clase 3ª:

¹⁰ www.sipi.gov.co. Consultada el 26 de octubre de 2022.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
 Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

MARCA	TITULAR
REGENERALL (NOMINATIVA)	JHON FABIO BOTERO FERNÁNDEZ
REGENER COSMETIC HAIR THERAPY (NOMINATIVA)	MARIELA CRISTINA DONOSO
REGENETIC (NOMINATIVA)	BIO THERM
OLAY REGENERIST (NOMINATIVA)	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
REGENERADOR ULTRA (NOMINATIVA)	SPAI – SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS LTDA

Clase 5ª:

MARCA	TITULAR
REGENEX-A (NOMINATIVA)	GLORIA EUGENIA BOENHEIM DE CARDONA
ZELL REGENERATOR META (NOMINATIVA)	META EU
REGENER (NOMINATIVA)	BIOTECNICK S.A.S.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
 Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

REGENERATHOR (MIXTA)	SPAI –SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS LTDA
LYCOPENO DR TORRES REGENERATIVO CELULAR (MIXTA)	LUIS CARLOS TORRES ROJAS

Por lo tanto, los vocablos “**REGEN**” y “**REGENE**” son expresiones de uso común.

Ahora bien, frente a las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, explicó lo siguiente:

"[...] 4.1. En el presente interno la SIC indicó que la partícula REGE es de uso común toda vez que existen 99 registros de marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que contienen la referida partícula, que hace alusión a cerebro, por lo cual, este Tribunal estima pertinente desarrollar el presente tema.

[...]

4.4. En principio no puede registrarse un signo que consista exclusivamente (o se haya convertido) en una designación común o usual del producto o servicio. Sin embargo, tratándose de los productos farmacéuticos (medicamentos) esta regla sufre una ligera modulación. En efecto, como lo ha mencionado el Tribunal en reiterados pronunciamientos:



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

"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.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman 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 [...]"

Aunado a lo anterior, en el índice 82 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI, obra el listado de medicamentos remitido por Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos **-INVIMA-**, en el que figuran productos farmacéuticos cuya marca y principio activo llevan las partículas **"REGEN"** y/o **"REGENE"**.

Del listado anteriormente mencionado, la Sala llama la atención de los siguientes ejemplos para una mejor ilustración:



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

Producto	Marca
EUCERIN PH5 POMADA REGENERADORA	EUCERIN
ACEITE REGENERADOR DE CUTICULA	ADMISS, MASGLO
SUBLIMAGE FLUIDE REGENERANT FONDAMENTAL	PRECISION CHANEL
REGENERADOR CAPILAR LOCION - AMD HAIR	AMD HAIR
REGENERADOR CAPILAR SHAMPOO - AMD HAIR	AMD HAIR
NATURA PLANT CHOQUE REGENERATIVO CREME PROLONGADOR	NATURA PLANT
HEPARE GENE -SILIMARINA	HEPARE GENE
CREMA HIDRATANTE REGENERADORA	SKIN ART

Así las cosas, para la Sala la partícula "**REGENE**" es de uso común para los productos que ampara las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

Por lo tanto, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, como titular de una de las marcas que incluye un elemento de uso común, esto es, el elemento **"REGENE"**, no puede impedir la inclusión de éste en solicitudes marcarias de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, porque se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable¹¹.

Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común **"REGENE"**, que forma parte de los signos cotejados, no debe tenerse en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común los signos enfrentados se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Precisado lo anterior, se tiene que respecto a la **similitud ortográfica** es del caso indicar que **"REGENER"** y **"REGENEXT"**, cuentan con diferente extensión; la primera se conforma de una palabra, tres sílabas (**RE-GE-**

¹¹ Así lo ha expresado reiteradamente esta Sección en sentencia de 12 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el núm. único de radicación 2014-00253-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

NER), cuatro consonantes (**R-G-N-R**) y tres vocales (**E-E-E**); mientras que "**REGENEXT**", contiene una palabra, tres sílabas (**RE-GE-NEXT**), cinco consonantes (**R-G-N-X-T**) y tres vocales (**E-E-E**).

Por ello, la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo a su final, como lo son las letras "**X**" y "**T**", genera un signo completamente distintivo que lo hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En efecto, si bien es cierto que los signos enfrentados comparten la partícula de uso común, "**REGENE**", la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con dos letras adicionales diferentes, "**X**" y "**T**".

Así las cosas, la Sala considera que no se puede fundamentar el riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados en el hecho de que comparten una partícula de uso común, como lo es en este caso la expresión "**REGENE**".



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

En relación con la **similitud fonética**, la Sala señala que su pronunciación es diferente al tener en sus terminaciones las partículas "R" y "X-T", las cuales le imprimen una sonoridad distinta a los conjuntos resultantes de las expresiones cuestionadas.

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

REGENER**R** – REGENE**XT** – REGENER**R** – REGENE**XT** –REGENER**R** – REGENE**XT**
 REGENER**R** – REGENE**XT** – REGENER**R** – REGENE**XT** –REGENER**R** – REGENE**XT**
 REGENER**R** – REGENE**XT** – REGENER**R** – REGENE**XT** –REGENER**R** – REGENE**XT**
 REGENER**R** – REGENE**XT** – REGENER**R** – REGENE**XT** –REGENER**R** – REGENE**XT**

Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que los signos cotejados tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación¹².

Ahora, en cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala estima que las expresiones “**REGENEXT**” y “**REGENER**” son de fantasía, debido a que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano.

Cabe señalar que esta Sección en la sentencia de 2 de marzo de 2017¹³ indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, **que los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero, que no formen parte del conocimiento común, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede su registro como marca.**

Al efecto, expresó:

“[...] En relación con la norma comunitaria en estudio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó:

¹² Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00061-00.

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente identificado con el número único de radicación 2013-00054-00, M.P. María Elizabeth García González.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
 Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

"... Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañan, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto" (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

Así mismo, el mencionado Tribunal expresó que se deberá determinar si el significado del signo solicitado para registro es conocido por el público consumidor, para posteriormente establecer si podría generar engaño y de esta forma proceder a su registro [...]

En el caso sub examine, se observa que el término "**FLEXSTEEL**" se forma por la combinación de dos expresiones del idioma inglés, cuyo significado separado de cada una no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se podría considerar como signo de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable [...]" (Resaltado fuera de texto.)

Posteriormente, la Sala en la sentencia de 17 de agosto de 2017¹⁴, reiteró el anterior criterio, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, al sostener:

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de agosto de 2017, expediente identificado con el número único de radicación: 2014-00259-00, M.P.: María Elizabeth García González.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

“**En relación con las palabras en idioma extranjero**, el Tribunal expresó lo siguiente:

“[...]

4.2. **Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca.**

4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables [...].” (Resaltado fuera de texto).

En ese sentido y comoquiera que los signos enfrentados deben tenerse como de fantasía, la Sala estima que los mismos no pueden cotejarse desde el punto de vista ideológico o conceptual.

Por lo expuesto en precedencia, del análisis de las marcas confrontadas, la Sala no encuentra similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca nominativa cuestionada, “**REGENEXT**”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca nominativa opositora, “**REGENER**”.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

Asimismo, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

Así las cosas, la Sala concluye que entre el signo solicitado "**REGENEXT**" y la marca previamente registrada "**REGENER**", no existen similitudes de tipo ortográfico ni fonético; y que si bien es cierto que comparten la partícula de uso común, "**REGENE**", también lo es que el elemento compositivo "**XT**" le otorga suficiente fuerza distintiva a la expresión objeto de controversia, lo que evitará que el consumidor la asocie con el signo del tercero con interés directo en las resultas del proceso, situación que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

Por último, frente al argumento expuesto por la sociedad demandante relacionado con que la SIC no tuvo en cuenta que es titular en México de la marca "**REGENEXT COMPLEX**", en Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala advierte que la Oficina Nacional es autónoma en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, de modo tal que el examen de registrabilidad debe hacerse analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares¹⁵.

En efecto, en la sentencia de 20 de noviembre de 2014¹⁶, la Sección Primera expresó:

*"[...]Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo precisado en la interpretación prejudicial, el examen de registrabilidad que realiza la Oficina Nacional es autónomo en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario como con las decisiones emitidas por la propia Oficina, de modo tal que **"el examen de registrabilidad [se debe hacer] analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las***

¹⁵ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2014. Expediente identificado con el número único de radicación 2009-00133-00. M.P. Guillermo Varga Ayala.

¹⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2014. Expediente identificado con el número único de radicación 2009-00133-00. M.P. Guillermo Varga Ayala.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares [...]. (Resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada "**REGENEXT**" la condición de "distintividad" necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, lo que impone declarar la nulidad del acto acusado, 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: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la SIC conceder el registro de la marca nominativa "**REGENEXT**" para distinguir



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00127-00
Actora: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.**; y publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día de 11 de noviembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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.