



---

**CONSEJO DE ESTADO  
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
SECCIÓN PRIMERA**

**CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**

**Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)**

**Referencia:** Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

**Número único de radicación:** 11001032400020160023300

**Demandante:** Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. - Procaps S.A.

**Demandada:** Superintendencia de Industria y Comercio

**Tercero con interés:** Bayer Aktiengesellschaft

**Temas:** Riesgo de confusión entre marcas nominativas y mixtas. Vulgarización de la marca. Familia de Marcas. Reiteración jurisprudencial.

**SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. - Procaps S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 23441 de 8 de mayo de 2015 y 100512 de 23 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

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. Productora de Cápsulas de Gelatina S.A.- Procaps S.A.<sup>1</sup>, en adelante la parte demandante, presentó demanda<sup>2</sup> contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho<sup>3</sup>, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 23441 de 8 de mayo de 2015, “*Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario*”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 100512 de 23 de diciembre de 2015, “*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
  
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo ISPERIN, para identificar 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 formuló las siguientes pretensiones<sup>4</sup>:

#### **“[...] 2. PRETENSIONES**

*Comedidamente solicito a ese Honorable Despacho:*

**PRIMERA:** *Declarar la nulidad de la Resolución No. 100512 del 23 de Diciembre de 2015, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al interior del Expediente Administrativo No. 14-179512, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 23441 del 8 de Mayo de 2015.*

**SEGUNDA:** *Declarar la nulidad de la Resolución No. 23441 del 8 de Mayo de 2015, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al interior del Expediente Administrativo No. 14-179512, mediante la cual se negó el registro de el signo nominativo ISPERIN, clase 05 internacional, solicitada por la sociedad PROCAPS S.A.*

*Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de Restablecimiento del Derecho en beneficio de la sociedad PROCAPS S.A., comedidamente solicito:*

<sup>1</sup> Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 3 a 32

<sup>2</sup> Cfr. Folios 295 a 347

<sup>3</sup> Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “*Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”

<sup>4</sup> Cfr. Folio 297



**TERCERA:** Se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de el (sic) signo nominativo ISPERIN, Clase 05 Internacional, a favor de la Sociedad PROCAPS S.A.

**CUARTA:** Que se comuniqué la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. [...]”.

## Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones<sup>5</sup>:

4.1. Solicitó, el día 15 de agosto de 2014, el registro como marca del signo nominativo ISPERIN, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 29 de agosto de 2014, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 704, la cual fue objeto de oposición por Bayer Aktiengesellschaft, tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en sus marcas nominativas y mixtas ASPIRINA, ASPIRINA C, CARDIOASPIRINA, ASPIRINA COMPLEX, CARDIASPIRINA, MIGRASPIRINA, ASPIRINA PROTECT, ASPIRINA FORTE y CAFIASPIRINA, que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 23441 de 8 de mayo de 2015, negó el signo nominativo ISPERIN para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. La parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso interpusieron recurso de apelación en contra de la Resolución núm. 23441 de 8 de mayo de 2015.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 100512 de 23 de diciembre de

---

<sup>5</sup> Cfr. Folios 297 a 299



2015, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 23441 de 8 de mayo de 2015.

### **Normas violadas**

5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000<sup>6</sup>, los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011<sup>7</sup> y los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política.

### **Concepto de violación**

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así<sup>8</sup>:

#### ***Falsa motivación***

6.1. Señaló que, a su juicio, al expedir los actos administrados acusados, la parte demandada incurrió en falsa motivación, comoquiera que realizó una valoración equivocada de los hechos y omitió aquellos que estaban demostrados, hechos que, si hubiesen sido analizados en debida forma, habría llevado a que la se concediera el registro del signo nominativo ISPERIN para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Agregó que no hay similitud entre el signo nominativo ISPERIN y la marca ASPIRINA.

#### ***Falta de motivación***

6.2. Argumentó que los actos administrativos acusados, que resolvieron negar el registro de la marca ISPERIN, no fueron motivados en correcta forma por la parte demandada, toda vez que, a su juicio, se observa un vacío motivacional al no haber tenido en cuenta la posición expuesta, lo que generó que se desconocieran garantías fundamentales como el derecho de defensa y el debido proceso.

#### ***Transgresión de las normas en que debía fundarse***

<sup>6</sup> “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

<sup>7</sup> “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

<sup>8</sup> Cfr. Folios 394 a 456



6.3. Manifestó que se vulneraron las normas de la Decisión 486 de 2000 por indebida aplicación, puesto que el signo nominativo ISPERIN, en su opinión, cumplía con todos los requisitos para ser registrada como marca.

#### ***Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000***

6.4. Indicó que el signo nominativo ISPERIN cumple con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, por lo que cumple con los requisitos para ser marca que exige el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. En particular, enfatizó que el signo nominativo ISPERIN “[...] *cuenta con toda la distintividad requerida para constituirse en marca, tal y como se demostrará en los numerales que siguen, esto principalmente, por el grado de distintividad que es suficiente para permitir su coexistencia con la marca **ASPIRINA**, de titularidad de la sociedad BAYER A.G. [...]*”<sup>9</sup>.

#### ***Violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000***

6.5. Argumentó que la expresión ASPIRINA es un nombre común que ha sido integrado al diccionario de la Real Academia Española y que se define como “[...] *‘Med. Sólido blanco, cristalino, constituido por ácido acetilsalicílico, que se usa como analgésico y antipirético’ [...]*”<sup>10</sup>. Agregó que la palabra ASPIRINA aparece en el diccionario sin mayúscula, sin el símbolo de marca registrada, o mención alguna de que corresponde a una marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

6.6. Señaló que la palabra ASPIRINA es tratada como genérico del ácido acetilsalicílico, para lo cual allegó una captura de pantalla de la página *web* de *Wikipedia*.

6.7. Señaló que la marca ASPIRINA perdió su función principal de distinguir el producto desde que la expresión empezó a formar parte del vocabulario general, por lo que no le es admisible a la parte demandada y al tercero con interés directo en el resultado del proceso, exigir derechos de exclusiva sobre dicho término.

<sup>9</sup> Cfr. Folio 417

<sup>10</sup> Cfr. Folio 419



6.8. Señaló que la marca ASPIRINA fue cancelada por vulgarización en “[...] *Estados Unidos, Francia e Inglaterra entre otros países* [...]”<sup>11</sup>.

6.9. Adujo que la marca ASPIRINA carece totalmente de fuerza distintiva, por lo que no puede ser oponible frente a terceros, así como tampoco puede ser objeto de concesión de derecho exclusivo por parte de ningún empresario.

6.10. Argumentó que la marca ASPIRINA es débil, por lo que no puede ser base para oposición de signos similares de terceros, a menos que terceros la reproduzcan de manera idéntica.

6.11. Señaló que el signo ISPERIN tiene 7 letras y 3 vocales con la secuencia I-E-I y que, por el contrario, la marca ASPIRINA tiene 8 letras y 4 vocales con la secuencia A-I-I-A.

6.12. Adujo que no hay similitud fonética entre el signo ISPERIN y la marca ASPIRINA, puesto que tienen sonidos diferentes provenientes de la diferencia en número de sílabas, la secuencia vocálica, el inicio y la terminación diferente en las palabras.

6.13. Señaló que no hay conexidad competitiva entre los productos que identifican los signos cotejados, ya que, si se aplican los criterios que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expuso en la Interpretación Prejudicial, no existe suficiente conexidad competitiva entre los productos.

6.14. Manifestó que en varios países de centro américa la marca ISPERIN ha coexistido pacíficamente con la marca ASPIRINA.

***Cargo: violación del artículo 13 de la Constitución Política***

---

<sup>11</sup> Cfr. Folio 422



6.15. Señaló que la parte demandada vulneró el artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto, a su juicio, dio un trato discriminatorio a la parte demandante y un trato preferente al tercero con interés directo en el resultado del proceso.

**Cargo: violación del artículo 29 de la Constitución Política**

6.16. Argumentó que se violó el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto la parte demandada no tuvo en cuenta los argumentos de la parte demandante, los cuales se encaminaron a señalar como los signos ISPERIN y ASPIRINA no presentan riesgo de confusión, han coexistido pacíficamente en otros países y la ausencia de distintividad por vulgarización de la marca ASPIRINA.

**Cargo: violación del artículo 61 de la Constitución Política**

6.17. Señaló que, con la decisión tomada en los actos administrativos acusados, la parte demandada no protege la propiedad intelectual en los términos de la Constitución Política, puesto que la decisión se tomó “[...] *sin fundamento alguno, basado en apreciaciones subjetivas erradas que en nada guardan relación ni se aproximan a lo dispuesto en la Decisión 496 de 2000, y que terminan favoreciendo intereses de terceros [...]*”<sup>12</sup>.

**Cargo: violación del artículo 42 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011**

6.18. Adujo que “[...] *las decisiones Administrativas deben al momento de adoptar decisiones, resolver todas y cada una de las cuestiones que surgen con ocasión al trámite administrativo, lo que incluye por supuesto tener en cuenta los antecedentes relevantes, máxime si su desconocimiento afecta el derecho de un tercero, como aconteció en el presente caso, comoquiera que la Superintendencia de Industria y Comercio de forma injustificada aplicó los criterios que para el cotejo de marcas que comprenden radicales comunes, ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia [...]*”<sup>13</sup>.

**Cargo: violación del artículo 80 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011**

<sup>12</sup> Cfr. Folio 450

<sup>13</sup> *Ibidem*.

6.19. Argumentó que la parte demandada violó el artículo 80 de la Ley 1437, por cuanto el acto administrativo por el cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro del trámite administrativo, no resolvió todas las cuestiones planteadas durante la actuación administrativa.

## **Contestaciones de la demanda**

### **Parte demandada**

7. La parte demandada<sup>14</sup> contestó la demanda<sup>15</sup> y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

#### ***Frente a la transgresión a las normas en que debían fundarse los actos administrativos acusados***

7.1. Argumentó que la parte demandada en ningún momento transgredió las normas en que debía fundarse, por cuanto su decisión se ajustó a los criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a las especiales circunstancias del asunto y ejerciendo sus facultades como autoridad nacional competente.

#### ***Frente al cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000***

7.2. Señaló que el signo nominativo ISPERIN no tiene distintividad extrínseca, como quiera que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por lo que causa riesgo de confusión con marcas previamente registradas y, en consecuencia, no cumple con el requisito de distintividad que exige el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

#### ***Frente al cargo de violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000***

7.3. Adujo que los signos cotejados tienen similitudes en su extensión de letras, composición vocálica, consonántica y silábica, por lo que presentan similitudes

<sup>14</sup> Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 503 a 506

<sup>15</sup> Cfr. Folios 482 a 502



irreconciliables, más aún cuando el signo no contiene ningún otro elemento que le brinde distintividad.

7.4. Señaló que tienen composición silábica similar IS-PE-RIN / AS-PI-RI-NA, secuencia consonántica similar S-P-R-N / S-P-R-N.

7.5. Adujo que existe conexidad competitiva, por cuanto “[...] *sin mayores elucubraciones, al estar ante productos con fines idénticos, como lo es el cuidado de la salud humana, es clara la existencia de conexidad competitiva [...]*”<sup>16</sup>.

7.6. Manifestó, frente al argumento de la vulgarización de la marca ASPIRINA, que en ninguna parte del expediente se encuentran sustentadas las afirmaciones de la parte demandante, las que además no son ciertas por cuanto a la fecha no existe proceso de cancelación de la marca por vulgarización.

#### **Frente a la falsa motivación, falta de motivación y violación al debido proceso**

7.7. Adujo que los actos administrativos acusados se fundaron en las normas en que debían hacerlo, respetando los preceptos constitucionales y supranacionales dentro del desarrollo y conclusión de la actuación administrativa.

7.8. Señaló que lo resuelto por la parte demandante en la resolución que resolvió el recurso de apelación “[...] *sí corresponde con los escrito (sic) de recurso de apelación presentados por el demandante dentro de la actuación administrativa, y conforme con los mismos da cuenta de las justificaciones correspondientes para advertir que tales argumentos no son suficientes para desvirtuar la decisión inicialmente adoptada, en tanto como quedó demostrado la marca solicitada a registro es confundible con la marca previamente registrada [...]*”<sup>17</sup>.

#### **Tercero con interés directo en el resultado del proceso**

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso<sup>18</sup>, contestó la demanda<sup>19</sup> y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

<sup>16</sup> Cfr. Folio 495

<sup>17</sup> Cfr. Folio 498

<sup>18</sup> Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 540 a 550

<sup>19</sup> Cfr. Folios 507 a 539



---

***Frente al cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000***

8.1. Manifestó que de conformidad con lo previsto en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, existen unos requisitos que permiten definir si un signo tiene distintividad para ser registrado como marca, por lo que el cumplimiento del artículo 134 *ibidem* depende de la aplicación de los artículos 135 y 136 *ibidem*. Agregó que como el signo ISPERIN se encuentra en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no cumple con el requisito de distintividad.

***Frente al cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000***

8.2. Manifestó que la marca ASPIRINA no ha sido cancelada por vulgarización por lo que los derechos de exclusiva que de esta marca se derivan son plenamente oponibles a terceros y constituye un obstáculo pleno al registro de signos de terceros. Además, agregó que la marca ASPIRINA no solo está vigente, sino que también es notoria.

8.3. Adujo que el signo ISPERIN es altamente similar al signo ASPIRINA y que, adicionalmente, los productos que identifican ASPIRINA tienen conexidad competitiva con aquellos que pretende identificar ISPERIN, ya que ambos son productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

***Frente al cargo de violación del artículo 13 de la Constitución Política***

8.4. Adujo que existen muchas solicitudes de registro del término ISPERIN por parte de la parte demandante y que en todos ellos la parte demandada negó el registro, por lo que bajo ningún entendido se puede considerar como vulnerado el derecho constitucional a la igualdad que considera violado la parte demandante.

***Frente al cargo de violación del artículo 61 de la Constitución Política***

8.5. Señaló que “[...] los cargos de ilegalidad que se presentan para sustentar la presunta vulneración del artículo 61 de la Constitución Política son en realidad una inconformidad que tiene la sociedad actora con la manera en la que la Superintendencia de Industria y Comercio dio aplicación a las causales de



*irregistrabilidad contempladas en la normativa comunitaria. Podrá este Despacho concordar en que, del desarrollo que presenta la accionante no se configuran en realidad verdaderas razones jurídicas que permitan inferir argumentos de fondo para sostener que con la expedición de los actos administrativos en esta sede impugnados se presentó una vulneración de la norma constitucional en cita [...]”<sup>20</sup>.*

### **Frente al cargo de violación de los artículos 42 y 80 de la Constitución Política**

8.6. Señaló que la parte demandada no solo se acogió íntegramente los supuestos de hecho consagrados en la Decisión 486 de 2000, sino que también analizó las características puntuales del caso.

8.7. Por último, concluyó que “[...] uno de los principios que rigen, tanto las decisiones adoptadas en un proceso judicial, como aquellas que profiere le (sic) Administración al resolver un caso de su competencia, parten de la base de la libre formación del convencimiento del juzgador, habida cuenta, claro está, de que la decisión responda a los hechos y pruebas obrantes en el caso concreto y que de ellas se pueda desprender la aplicabilidad del supuesto de hecho de la norma aplicable [...]”<sup>21</sup>.

### **Audiencia Inicial y audiencia de pruebas**

9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 15 de julio de 2019<sup>22</sup> convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 22 de julio de 2019<sup>23</sup>, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no 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; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad.

10. La parte demandante interpuso recurso de súplica contra el auto de pruebas mencionado *supra* y, en consecuencia, el Despacho sustanciador ordenó remitir el

<sup>20</sup> Cfr. Folio 534

<sup>21</sup> Cfr. Folio 535

<sup>22</sup> Cfr. Folios 576 a 577

<sup>23</sup> Cfr. Folios 588 a 606

expediente al Despacho que seguía en turno para lo de su competencia y suspendió la audiencia inicial. La Sala de la Sección Primera de la Corporación, mediante auto de 2 de abril de 2020<sup>24</sup>, confirmó la providencia recurrida.

11. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 31 de mayo de 2021<sup>25</sup>, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial; ii) mediante auto de 11 de junio de 2021<sup>26</sup>, reprogramó la continuación de la audiencia inicial; y iii) en la continuación de la audiencia inicial realizada el 21 de junio de 2021<sup>27</sup>, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas; suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto; y realizó el respectivo control de legalidad.

### **Solicitud de Interpretación Prejudicial**

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 271-IP-2021<sup>28</sup> de 9 de marzo de 2022, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

*“[...] La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente.*

*No procede realizar la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, ni los requisitos para su registro.*

*De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 136 (Literal h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486, a fin de desarrollar los temas de la notoriedad de la marca registrada y la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto [...].”*

13. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

### **Reanudación del proceso y alegatos de conclusión**

<sup>24</sup> Cfr. Folios 648 a 651

<sup>25</sup> Cfr. Índice 60 del aplicativo web “SAMAI”

<sup>26</sup> Cfr. Índice 64 del aplicativo web “SAMAI”

<sup>27</sup> Cfr. Índice 41 del aplicativo web “SAMAI”

<sup>28</sup> Cfr. Índice 80 del aplicativo web “SAMAI”



14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 2023<sup>29</sup>, por un lado, reanudó el proceso y, por otro lado, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía.

15. Durante el término legal, las partes demandante y demandada, y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la demanda, respectivamente.

16. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

## II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; 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 Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 271-IP-2021 proferida el 9 de marzo de 2022; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) marco normativo sobre los signos notorios y ix) el análisis del caso concreto.

### Competencia de la Sala

18. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011<sup>30</sup>, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019<sup>31</sup>, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

<sup>29</sup> Cfr. Índice 85 del aplicativo web “SAMAI”

<sup>30</sup> “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

<sup>31</sup> Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.



19. 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 examine*, como se desarrollará a continuación.

### **Los actos administrativos acusados**

20. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

20.1 La Resolución núm. 23441 de 8 de mayo de 2015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo nominativo ISPERIN, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

20.2 La Resolución núm. 100512 de 23 de diciembre de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 23441 de 8 de mayo de 2015.

### **Problema jurídico**

21. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:

21.1. Si las resoluciones núm. 23441 de 8 de mayo de 2015 y 100512 de 23 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó el registro como marca del signo nominativo ISPERIN, para identificar "*complementos nutricionales; productos fortificados, adicionados y/o enriquecidos con proteínas; compuestos farmacéuticos; vitaminas y minerales (multivitamínicos); tabletas [pastillas] para uso farmacéutico; jarabes para uso farmacéutico; remedios para uso médico; sustancias higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos dietéticos con fines medicinales; suplementos vitamínicos y minerales; complementos dietéticos y nutritivos, fibras alimentarias*", productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 134, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; los artículos 42 y 80 de la Ley 1437, y los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política de Colombia, y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

21.2. En este sentido, se analizará:

21.2.1. Si existe o no riesgo de confusión o de asociación, entre el signo nominativo ISPERIN mencionado *supra* y las marcas nominativas ASPIRINA, CAFIASPIRINA, ASPIRINETAS, CARDIOASPIRINA Y ASPIRINA DIRECT, con registros núm. 892, 2816, 148.697, 199.721, 224.305, que identifican productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

21.2.2. Si la marca ASPIRINA, que identifica productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, es una marca notoria y, en consecuencia, si el signo nominativo ISPERIN afecta los derechos exclusivos sobre la misma.

21.2.3. Si la parte demandada, realizó o no el examen de registrabilidad del signo solicitado, motivó o no los actos administrativos acusados y resolvió o no, todas las peticiones planteadas; y, si como consecuencia de ello, vulneró o no el derecho a la igualdad y al debido proceso de la parte demandante, así como la protección constitucional de la propiedad industrial.

22. La Sala advierte que en los actos administrativos acusados la parte demandada también fundamentó la negación del signo nominativo ISPERIN, con base en las marcas nominativas ASPIRINA C, ASPIRINA COMPEX, CARDIASPIRINA, MIGRASPIRINA, ASPIRINA PROTECT y mixta ASPIRINA FORTE, por lo que la Sala analizará si existe riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado y las marcas mencionadas, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y h) del artículo 136 y los artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000. No interpretó el artículo 134 *ibidem* al considerar que no hace parte de la controversia el concepto de marca<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Cfr. Folio 206

24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

### **Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial**

25. 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 modificador del Acuerdo de Cartagena<sup>33</sup>, 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 14 de septiembre de 2000<sup>34</sup> de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>35</sup>.

### **Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>36</sup>**

<sup>33</sup> 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.

<sup>34</sup> 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: 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”;

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;

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; 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

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.

<sup>35</sup> 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.

<sup>36</sup> 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*”, modificador del Tratado que creó el



26. 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 Andina<sup>37</sup>.
27. 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 Miembros<sup>38</sup>.
28. 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 [...]”*.
29. 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 [...]”*.
30. 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 [...]”*.
31. 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,*

---

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.

<sup>37</sup> 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.

<sup>38</sup> 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.

no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]”.

32. 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 271-IP-2021 de 9 de marzo de 2022

33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso<sup>39</sup>:

“[...] 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 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 tener 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 o de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan [...]

#### 2. Comparación entre signos denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **ISPERIN** (denominativo) y las marcas **ASPIRINA** (denominativa), **ASPIRINA C** (denominativa), **CARDIOASPIRINA** (denominativa), **ASPIRINA COMPLEX** (denominativa), **CARDIASPIRINA** (denominativa), **MIGRASPIRINA** (denominativa) y **ASPIRINA PROTECT** (denominativa), **CAFIASPIRINA** (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.?

<sup>39</sup> Cfr. Índice 80 del aplicativo web “SAMAI”

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 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.

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

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario<sup>10</sup>. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-logo**.

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.

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

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

2.5. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse 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.

### 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro ISPERIN (denominativo) y la marca ASPIRINA FORTE (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.<sup>12</sup>

3.2. 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 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.<sup>13</sup>

3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial<sup>15</sup>, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

a) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos desarrollados en el párrafo 2.3 del presente acápite.

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro ISPERIN (denominativo) y la marca ASPIRINA FORTE (mixta).

## **5. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro**

5.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca ASPIRINA (denominativa) cuya titularidad pertenece a Bayer Aktiengesellschaft es notoria, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

### **Definición**

5.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

5.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

5.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente 19.
  - b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los países miembros.
  - c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
- [...]

## **6. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza**

6.1. Por cuanto en el proceso interno se alegó que existiría conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema.

6.2. 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 486.30

6.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los

*productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se 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 31*

*6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis [...]”.*

### **Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad**

34. 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 el derecho de un 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.

### **Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido**

35. Vistos el literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 de 2000 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos.

36. Visto el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando el signo solicitado como marca reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

37. Visto el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente.

38. Visto el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y

extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo.

**Análisis del caso concreto**

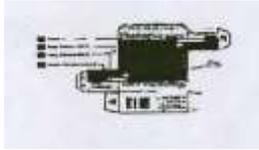
39. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados *supra* y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado *supra*.

40. En este sentido, el signo y las marcas sujetas a estudio son como se muestran a continuación:

Signo Solicitado	Marcas registradas
<p style="text-align: center;"><b>ISPERIN</b></p> <p>Registro núm.: 14-179512  Titular: Parte demandante  Servicios: “Complementos nutricionales; productos fortificados, adicionados y/o enriquecidos con proteínas; compuestos farmacéuticos; vitaminas y minerales (multivitamínicos); tabletas [pastillas] para uso farmacéutico; jarabes para uso farmacéutico; remedios para uso médico; sustancias higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos dietéticos con fines; medicinales; suplementos vitamínicos y minerales; complementos dietéticos y nutritivos; fibras alimentarias”. Clase 5.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ASPIRINA</b></p> <p>Registro núm.: 892  Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso  Productos: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. Clase 5</p> <p style="text-align: center;"><b>ASPIRINA C</b></p> <p>Registro núm.: 229727  Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso  Productos: “Productos farmacéuticos”. Clase 5.</p>



	<p style="text-align: center;"><b>CARDIOASPIRINA</b></p> <p>Registro núm.: 199721 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”</i>. Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>ASPIRINA COMPEX</b></p> <p>Registro núm.: 194788 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, comprendidos en la clase 5º de la Clasificación Internacional de Niza.”</i>. Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>CARDIASPIRINA</b></p> <p>Registro núm.: 254680 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”</i> Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>MIGRASPIRINA</b></p> <p>Registro núm.: 254174 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>“Productos farmacéuticos”</i>. Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>ASPIRINA PROTECT</b></p> <p>Registro núm.:254651</p>
--	---

	<p>Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>"Productos farmacéuticos"</i>. Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAFIASPIRINA</b></p> <p>Registro núm.: 2816 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>"Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas"</i>. Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>ASPIRINA PROTECT</b></p> <p>Registro núm.: 254651 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>"Productos farmacéuticos"</i>. Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>ASPIRINA FORTE</b></p>  <p>Registro núm.: 396105 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>"Productos farmacéuticos"</i>. Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>ASPIRINETAS</b></p> <p>Registro núm.: 148697 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>" Todos los productos comprendidos en la clase 5 del artículo 2 del decreto 755 de 1972."</i>.</p> <p>Los productos de la clase 5 del artículo 2 del Decreto 755 de 6 de mayo de 1972<sup>40</sup> son: <i>"Productos farmacéuticos, veterinarios e</i></p>
--	---

<sup>40</sup> "Por el cual se reglamentan los artículos 543, 591 y 574 del Decreto-Ley 410 de 1971, y se establecen las clasificaciones para patentes, marcas, modelos y dibujos industriales."



	<p><i>higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para emplastar dientes y para improntas dentales desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ASPIRINA DIRECT</b></p> <p>Registro núm.: 224305 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, comprendidos en la clase 5º del artículo 2º del decreto 755 de 1972.</i></p>
--	--

41. 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 análisis metodológico para la comparación entre marcas nominativas y mixtas.

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

42. Conforme se indicó en acápite *supra* de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece 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 Sección<sup>41</sup>, siguiendo 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 [...]”<sup>42</sup>.

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 [...]”<sup>43</sup>.

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 el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]”<sup>44</sup>.

46. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo ISPERIN, solicitado por la parte demandante, se encuentra dentro de los supuestos indicados *supra* y, en consecuencia, si era procedente o no su registro.

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 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.*

<sup>41</sup> 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.

<sup>42</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

<sup>43</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

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 [...]»<sup>45</sup>.*

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 las marcas comparadas puede presentarse desde distintos ámbitos:

*“[...]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 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 tener 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 o de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan [...]»<sup>46</sup>.*

49. Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre un signo nominativo y unas marcas nominativas y mixtas previamente registradas, la Sala considera pertinente reiterar el concepto de signos nominativos y mixtos.

<sup>45</sup> Cfr. Índice 80 del aplicativo web “SAMAI”

<sup>46</sup> *Ibidem*

50. Los signos nominativos son aquellos que se componen de un elemento nominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. Los signos mixtos son aquellos que se componen tanto de un elemento nominativo, como de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos apreciados en conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado<sup>47</sup>.

51. En este sentido, considerando que el caso *sub examine* requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre el signo nominativo ISPERIN, solicitado por la parte demandante, y las marcas nominativas y mixtas ASPIRINA, ASPIRINA C, CARDIOASPIRINA, ASPIRINA COMPLEX, CARDIASPIRINA, MIGRASPIRINA, ASPIRINA PROTECT, CAFIASPIRINA, ASPIRINA FORTE, ASPIRINETAS, Y ASPIRINA DIRECT, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala observará los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre estos tipos de signos, los cuales fueron señalados en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso en los siguientes términos:

*“[...] 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 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.*

*2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas.<sup>9</sup>*

*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*

<sup>47</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017.

encuentra en el diccionario<sup>10</sup>. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-logo**.

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.

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

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

2.5. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse 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. [...]”<sup>48</sup>

52. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo nominativo ISPERIN, solicitado por la parte demandante, y las marcas nominativas y mixtas ASPIRINA, ASPIRINA C, CARDIOASPIRINA, ASPIRINA COMPLEX, CARDIASPIRINA, MIGRASPIRINA, ASPIRINA PROTECT, CAFIASPIRINA, ASPIRINA FORTE, ASPIRINETAS, y ASPIRINA DIRECT, de

<sup>48</sup> Cfr. Índice 80 del aplicativo web “SAMAI”

titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados *supra*.

### **Análisis de los supuestos normativos**

#### ***Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas***

53. Al encontrarnos frente a un cotejo entre signos distintivos nominativos y mixtos, es necesario determinar cuál es el elemento dominante, si la parte nominativa o la parte gráfica, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con ese elemento predominante y, finalmente, definir si hay semejanza o identidad entre los signos distintivos comparados.

54. Por un lado, respecto del signo nominativo solicitado por la parte demandante, la Sala advierte que consiste en el elemento nominativo simple ISPERIN. Y, por el otro, respecto de las marcas nominativas de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala advierte que contienen los elementos nominativos ASPIRINA, ASPIRINA C, CARDIOASPIRINA, ASPIRINA COMPLEX, CARDIASPIRINA, MIGRASPIRINA, ASPIRINA PROTECT, CAFIASPIRINA, ASPIRINETAS, y ASPIRINA DIRECT, los cuales comparten el término ASPIRINA; y la marca mixta ASPIRINA FORTE, que contiene los elementos nominativos compuestos ASPIRINA y FORTE, y un elemento gráfico que consiste en una forma geométrica de varios lados que tiene los colores negro, rojo, azul y verde.

55. En ese sentido, la Sala considera que los elementos nominativos tienen generalmente más relevancia que los elementos gráficos, puesto que, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por regla general es el elemento nominativo el que causa mayor impacto y recordación en la mente del consumidor y por esto es generalmente el más preponderante.

56. Ahora bien, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, en la marca mixta de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso el elemento

preponderante es el elemento nominativo, comoquiera que es el que causa mayor recordación en la mente de los consumidores sin que los elementos gráficos que la componen aporten mayor impacto y, en consecuencia, atendiendo a que todas las demás marcas son nominativas, corresponde a la Sala realizar un análisis de confundibilidad de acuerdo con los criterios para el cotejo de signos nominativos.

57. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la parte demandada en los actos administrativos acusados manifestó que “[...] *el hecho que la sociedad opositora incluya de forma reiterada la misma expresión ASPIRINA en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una **familia de marcas** [...]*”<sup>49</sup>.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que:

*“[...] 5.2. **Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común**, mediante el cual el público **consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial**.*”

*5.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. [...]*”<sup>50</sup>

58. Esta Sección, en sentencia de 13 de agosto de 2020<sup>51</sup>, consideró frente al concepto de familia de marcas, lo siguiente:

49 Cfr. Folio 75

50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 65-IP-2021 de 4 de marzo de 2021.

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 11000103240002013006740, M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez.

*“[...] En el mismo sentido, del desarrollo jurisprudencial expuesto supra, tanto de la Unión Europea como de la Comunidad Andina, se puede extraer **los elementos esenciales de la figura de la familia de marcas** que puede orientar la decisión que se adopta en el caso sub examine. En este sentido, la configuración de una familia de marcas de marcas implica: i) **una pluralidad de marcas**; ii) **pertenecientes a un mismo titular**; iii) **distintas entre sí pero que comparten un rasgo o elemento distintivo común**; y iv) **que dicho elemento distintivo común genere una impresión común general que lleve al público consumidor a asociarlas entre sí y a un origen empresarial común**. [...]”*

59. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, se presenta la figura de la familia de marcas respecto de las marcas previamente registradas y de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, toda vez que se cumplen los supuestos previstos de dicha figura, ya que: i) hay una pluralidad de marcas, las cuales se señalaron en acápite *supra*; ii) las marcas, al momento de la expedición de los actos administrativos acusados, pertenecían al mismo titular, tal como se puede de la página web de la parte demandada<sup>52</sup>; iii) son diferentes entre sí, pero comparten el elemento distintivo común ASPIRINA; y iv) dicho elemento distintivo común genera una impresión general que lleva al público consumidor a asociarlas con el tercero con interés directo en el resultado del proceso. La Sala advierte que la marca ASPIRINETA se configura también con el término distintivo común ASPIRINA, pero con la inclusión del sufijo ETA<sup>53</sup>, que cumple la función de convertir la palabra en diminutivo, lo que convierte la marca ASPIRINETA, en últimas, en una variación del término distintivo común ASPIRINA.

60. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que término ASPIRINA es el elemento distintivo común en la familia de marcas opositoras y, en ese sentido, es el elemento sobre el que recae la fuerza distintiva, por lo que procede realizarse el cotejo entre los términos ISPERIN y ASPIRINA.

### ***Dilución de la fuerza distintiva de ASPIRINA***

<sup>52</sup> [www.sipi.gov.co](http://www.sipi.gov.co) Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 18 de septiembre 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).

<sup>53</sup> Cfr. <https://dle.rae.es/-ete#H3Sohu5>. Consultado el 27 de septiembre de 2023.

61. Expuesto lo anterior, la Sala advierte que, la parte demandante indicó que, a su juicio, el término ASPIRINA se vulgarizó, por cuanto los consumidores lo usan como sinónimo genérico de ácido acetilsalicílico.

62. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró en su jurisprudencia lo siguiente:

*“[...] De acuerdo con el mencionado artículo, procede la cancelación de un registro o la limitación de su alcance en el caso de que su titular hubiese provocado o tolerado que la marca se convierta en:*

- 1. Un signo de uso común; o,*
- 2. Un signo genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.*

*Si bien, el artículo interpretado prevé la cancelación en caso de que el signo se hubiese convertido en uno de uso común o genérico, el Tribunal considera que, esta figura jurídica con el fin de salvaguardar el interés comunitario y en apego a las normas que rigen el derecho de marcas, se hace extensiva a aquellas marcas que se hubiesen convertido en descriptivas de uno o de varios productos o servicios para los cuales la marca estuviese registrada.*

***Dilución de la fuerza distintiva.***

*Para que proceda la cancelación descrita en el párrafo precedente debe cumplirse el requisito esencial de que la marca al tornarse de uso común, genérica o descriptiva haya perdido su fuerza distintiva para distinguir los productos o servicios para los que estaba registrada o para distinguir su origen empresarial y de esta manera se vea afectado el público consumidor.*

*[...]*

*69. El artículo 170 de la Decisión 486 establece un procedimiento sencillo y sumario para resolver la solicitud de cancelación por vulgarización, a saber:*

*Se recibe la solicitud de cancelación por vulgarización, la cual debe cumplir con los requisitos de presentación que establezca la normativa interna. Además, se deben pagar las tasas respectivas.*

*Una vez que se admite a trámite, la autoridad nacional la notifica al titular de la marca registrada, otorgándole un término de sesenta (60) días hábiles contados a partir de dicha notificación, con el objeto de que conteste la solicitud y presente las pruebas que considere pertinentes.*

*Vencido dicho plazo, la oficina nacional deberá decidir mediante una resolución debidamente motivada que será notificada a las partes.*

*70. El Tribunal advierte que la norma mencionada establece un **procedimiento ágil que debe cumplirse por la autoridad administrativa.** Esto significa que no*

*son de recibo pruebas y escritos por fuera del plazo de 60 días hábiles que consagra la norma. [...]*<sup>54</sup>

63. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que no es de recibo el argumento de la parte demandante, en el sentido de tomar el término ASPIRINA como genérico de los productos que las marcas identifican o de alguna forma restarle fuerza de oposición a las marcas que contienen dicho término, con fundamento en una supuesta pérdida de fuerza distintiva, toda vez que, como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la pérdida de fuerza distintiva o vulgarización es una circunstancia que debe ser declarada por la autoridad administrativa competente dentro de un proceso de cancelación por vulgarización.

64. En ese sentido, la Sala advierte que, en el caso *sub examine*, no obra en el expediente del proceso de la referencia prueba de que las marcas sustento de la oposición, que contienen el término ASPIRINA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, hayan sido canceladas por vulgarización al momento en que se proferieron los actos administrativos acusados y, en consecuencia, el término ASPIRINA contenido en las marcas referidas será tenido en cuenta para el cotejo con el signo ISPERIN.

65. Ahora bien, la Sala advierte que el término ASPIRINA<sup>55</sup> se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española como: “[...] *De Aspirina®*, **marca reg.** 1. f. *Ácido acetilsalicílico, que se usa como analgésico o como antipirético.* 2. f. *Comprimido de aspirina.* [...]” (Destacado de la Sala)

66. Al respecto, la Sala considera que, si bien el término ASPIRINA se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española, el propio diccionario refiere al término como una marca registrada, por lo que la Sala considera que en este caso particular el hecho que se encuentre el término en el referido diccionario no implica que se deba tomar como un término que tiene un significado, sino como un término que se referencia como una marca, cuya inclusión en el diccionario acredita lo que en este se observa, es decir, que el término ASPIRINA es reconocido por la Real Academia Española como una marca de un producto que contiene ácido acetilsalicílico y que se usa como analgésico o antipirético.

<sup>54</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 127-IP-2015 de 12 de noviembre de 2015.

<sup>55</sup> <https://dle.rae.es/aspirina?m=form>. Consultado el 15 de septiembre de 2023.

**Comparación ortográfica**

67. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión.

68. Desde el punto de vista ortográfico, y siguiendo los criterios jurisprudenciales señalados en acápite *supra*, la Sala encuentra lo siguiente:

	1	2	3	4	5	6	7	8
Signo solicitado	I	S	P	E	R	I	N	
Elemento común distintivo de las marcas opositoras	A	S	P	I	R	I	N	A

69. La Sala advierte que el signo ISPERIN está conformado por una palabra, 7 letras, 3 vocales, 4 consonantes y 3 sílabas. La secuencia vocálica es I-E-I y la secuencia de consonantes es S-P-R-N. Por su parte, el elemento común de las marcas registradas tiene una palabra 8 letras y 3 sílabas. Además, tiene una secuencia vocálica A-I-I-A y la secuencia de consonantes S-P-R-N.

70. La Sala considera que, como lo señaló la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, los signos cotejados guardan similitud ortográfica, puesto que el término ISPERIN comparte 5 de sus 7 letras con el término distintivo común ASPIRINA, además tiene idéntica composición consonántica S-P-R-N.

**Comparación fonética**

71. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en las marcas, 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:

ISPERIN / ASPIRINA	ISPERIN / ASPIRINA	ISPERIN / ASPIRINA
ISPERIN / ASPIRINA	ISPERIN / ASPIRINA	ISPERIN / ASPIRINA
ISPERIN / ASPIRINA	ISPERIN / ASPIRINA	ISPERIN / ASPIRINA



72. La Sala advierte que hay en el presente caso hay similitud fonética entre el signo ISPERIN y el elemento distintivo común ASPIRINA de las marcas registradas. Si bien ambas marcas tienen algunas diferencias en su composición vocálica, atendiendo a la regla de centrar el análisis en las similitudes y no en las diferencias, la composición de las palabras y, en particular, su secuencia consonántica y longitud es similar y genera similitud fonética.

### **Comparación conceptual**

73. Por último, la similitud conceptual o ideológica se configura entre signos que evocan una idea o valor idéntico o semejante. En el caso *sub examine* el término ISPERIN es un signo de fantasía, es decir, que no tienen un significado en español para efectos del cotejo marcario. En consecuencia, no es posible cotejar los signos desde el punto de vista conceptual.

74. Por lo anteriormente expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y las marcas registradas presentan similitud ortográfica y fonética. En este orden de ideas, la Sala considera que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal *sub examine*, cual es, que haya identidad o semejanza entre los signos comparados.

75. Para considerar que la semejanza y/o la identidad entre el signo solicitado y las marcas registradas puedan generar un riesgo de confusión o de asociación, como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su jurisprudencia, “[...] no sería suficiente basar la posible confundibilidad en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas [...]”<sup>56</sup>, sino que es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva.

---

<sup>56</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 91-IP-2021 de 9 de marzo de 2022.



**Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar con el signo solicitado y los cobijados por las marcas previamente registradas**

76. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y las marcas previamente registradas, es necesario que los productos que distinguirán, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos.

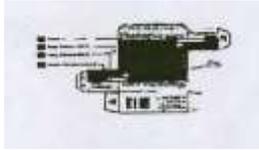
77. Para el análisis del segundo supuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva, los cuales fueron citados en acápite *supra*.

78. En el caso *sub examine*, el signo nominativo solicitado pretende identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por su parte, las marcas registradas identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La cobertura de los signos es la siguiente:

Signo Solicitado	Marcas registradas
<p style="text-align: center;"><b>ISPERIN</b></p> <p>Registro núm.: 14-179512 Titular: Parte demandante Servicios: “Complementos nutricionales; productos fortificados, adicionados y/o enriquecidos con proteínas; compuestos farmacéuticos; vitaminas y minerales (multivitamínicos); tabletas [pastillas] para uso farmacéutico; jarabes para uso farmacéutico; remedios para uso médico; sustancias higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos dietéticos con fines; medicinales; suplementos vitamínicos y minerales; complementos dietéticos y nutritivos; fibras alimentarias”. Clase 5.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ASPIRINA</b></p> <p>Registro núm.: 892 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. Clase 5</p> <p style="text-align: center;"><b>ASPIRINA C</b></p> <p>Registro núm.: 229727 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: “Productos farmacéuticos”. Clase 5.</p>



	<p style="text-align: center;"><b>CARDIOASPIRINA</b></p> <p>Registro núm.: 199721 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>"Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas".</i> Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>ASPIRINA COMPEX</b></p> <p>Registro núm.: 194788 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>"Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, comprendidos en la clase 5º de la Clasificación Internacional de Niza.".</i> Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>CARDIASPIRINA</b></p> <p>Registro núm.: 254680 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>"Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.".</i> Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>MIGRASPIRINA</b></p> <p>Registro núm.: 254174 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>"Productos farmacéuticos".</i> Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>ASPIRINA PROTECT</b></p> <p>Registro núm.: 254651</p>
--	---

	<p>Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>"Productos farmacéuticos"</i>. Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAFIASPIRINA</b></p> <p>Registro núm.: 2816 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>"Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas"</i>. Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>ASPIRINA PROTECT</b></p> <p>Registro núm.:254651 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>"Productos farmacéuticos"</i>. Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>ASPIRINA FORTE</b></p>  <p>Registro núm.:396105 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>"Productos farmacéuticos"</i>. Clase 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>ASPIRINETAS</b></p> <p>Registro núm.: 148697 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>" Todos los productos comprendidos en la clase 5 del artículo 2 del decreto 755 de 1972."</i>.</p> <p>Los productos de la clase 5 del artículo 2 del Decreto 755 de 6 de mayo de 1972<sup>57</sup> son:</p>
--	---

<sup>57</sup> "Por el cual se reglamentan los artículos 543, 591 y 574 del Decreto-Ley 410 de 1971, y se establecen las clasificaciones para patentes, marcas, modelos y dibujos industriales."



	<p><i>“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para emplastar dientes y para improntas dentales desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ASPIRINA DIRECT</b></p> <p>Registro núm.: 224305 Titular: Tercero con interés directo en el resultado del proceso Productos: <i>“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, comprendidos en la clase 5º del artículo 2º del decreto 755 de 1972.</i></p>
--	---

79. Por lo expuesto anteriormente, la Sala advierte que los productos que componen la cobertura del signo nominativo ISPERIN solicitado por la parte demandante se encuentran de forma idéntica o similar en la cobertura en las marcas previamente registradas. En esencia, las coberturas de los signos cotejados contienen productos farmacéuticos, productos higiénicos y productos dietéticos, como lo pueden ser alimentos o suplementos, por lo que la Sala considera que, al existir identidad de productos, que hay conexidad competitiva.

80. De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

81. La Sala considera que, en el presente caso, el riesgo que se genera es el riesgo de confusión directa e indirecta, ya que, el signo solicitado genera riesgo de que un consumidor medio adquiera un producto farmacéutico de la parte demandante pensando que está adquiriendo el producto del tercero con interés directo en el resultado del proceso, o que simplemente considere que el signo ISPERIN es una variación de las marcas ASPIRINA.

### **Respecto de la notoriedad de la marca ASPIRINA**



82. La Sala advierte que el tercero con interés directo en el resultado del proceso argumentó que la marca ASPIRINA no es un término que haya perdido su capacidad distintiva para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, sino que, por el contrario, la marca ASPIRINA es notoria para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

83. La Sala advierte que la parte demandada en los actos administrativos acusados declaró la notoriedad de la marca nominativa ASPIRINA y, en consecuencia, encontró que el signo solicitado ISPERIN se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

84. La Sala advierte que la parte demandante no presentó como cargo la violación del literal h) de la Decisión 486 de 2000, ni presentó argumentos tendientes a desvirtuar las conclusiones que al respecto se expusieron en los actos administrativos acusados, por lo que la Sala mantendrá la presunción de legalidad de los actos frente a esta causal de irregistrabilidad.

#### **Sobre los cargos de vulneración de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política y los artículos 42 y 80 de la Ley 1437**

85. Por último, la Sala considera que la parte demandada no vulneró los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, ni los artículos 42 y 80 de la Ley 1437, en tanto que, como se advierte de los argumentos expuestos en los folios 444 a 453 del expediente, la parte demandante fundamentó estos cargos con argumentos tendientes a defender la distintividad extrínseca del signo nominativo ISPERIN, lo cual quedó probado que el signo solicitado no tenía la suficiente distintividad extrínseca para ser registrado como marca, así las cosas, la negación del registro por la parte demandada se encuentra conforme a las normas pertinentes sobre la materia.

#### **Sobre los cargos de falsa motivación y falta de motivación**

86. Por último, y atendiendo el contenido de los actos administrativos acusados, esta Sala considera que la parte demandada no incurrió en la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación o falta de motivación comoquiera que, al expedir las resoluciones núm. 23441 de 8 de mayo de 2015 y 100512 de 23 de diciembre de 2015:

i) motivó la decisión teniendo en cuenta tanto la fundamentación fáctica como jurídica; ii) los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad; iii) no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión; y iv) existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada de negar el registro como marca del signo nominativo ISPERIN, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

## **Conclusión**

87. La Sala considera que, en el caso *sub examine*, el signo nominativo ISPERIN, solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir riesgo de confusión y asociación con la familia de marcas fundamento de la negación, cuyo elemento distintivo común es el elemento nominativo ASPIRINA.

88. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, la parte demandada no vulneró, por indebida aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en ese sentido, no incurrió en una falsa o falta de motivación al expedir los actos administrativos acusados, motivo por el cual, no prosperan los cargos de la demanda.

89. Así las cosas, no se encuentra la vulneración de lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política ni de los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 y, en ese sentido, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núm. 23441 de 8 de mayo de 2015 y 100512 de 23 de diciembre de 2015, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

## **Sobre un reconocimiento de personería**



90. Visto el artículo 160 de la Ley 1437, sobre derecho de postulación y los artículos 74 y siguientes de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012<sup>58</sup> sobre los poderes, la designación y la sustitución de apoderados, y demás normas concordantes y complementarias.

91. Atendiendo a que la abogada Diana Carolina Osorio Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.030.537.163 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 212.186, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder<sup>59</sup> para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada y, considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería.

**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: NEGAR** las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: RECONOCER** personería a la abogada Diana Carolina Osorio Rodríguez, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido, que obra en el expediente.

**TERCERO: 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.

**CUARTO: 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.

<sup>58</sup> "Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"

<sup>59</sup> Índice 93 del aplicativo web "SAMAI"



---

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

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

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**  
Consejero de Estado  
Presidente

**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.