



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00

Referencia. Medio de control de nulidad relativa

Actora: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

TESIS: ENTRE LA MARCA MIXTA SOLICITADA "MIRADEX" Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA "MIRAPEX" EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS AL COMPARTIR LAS MISMAS RAÍCES Y TERMINACIONES, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000¹, de la Comisión de la Comunidad Andina²,

¹ "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".

² En adelante Decisión 486.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 65631 de 31 de octubre de 2014, "**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, en adelante SIC; y 24408 de 15 de mayo de 2015, "**Por la cual se resuelve un recurso apelación**", emanada Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 23 de abril de 2014, la sociedad **BIOCHEM FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S.A.** solicitó el registro como marca del signo "**MIRADEx**" (**MIXTO**), para amparar productos comprendidos en la Clase 5^{a3} de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁴.

2º: Que una vez publicada la solicitud presentó oposición contra el registro requerido, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad

³ El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: "[...] *productos farmacéuticos oftálmicos y ópticos. [...]*".

⁴ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

con su marca "**MIRAPEX**" (**NOMINATIVA**) otorgada para amparar productos de la misma clase.

3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 65631 de 31 de octubre de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto "**MIRADEX**", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 24408 de 15 de mayo de 2015.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, literal a), 150, 153 y 174 de la Decisión 486, toda vez que no se pronunció sobre las semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales entre las marcas confrontadas "**MIRADEX**" y "**MIRAPEX**", además de que no tuvo en cuenta que éstas identifican productos idénticos y conexos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

Mencionó que la marca cuestionada **"MIRADEx" (MIXTA)** resulta similarmente confundible su registro previo **"MIRAPEX" (NOMINATIVO)**, debido a que tienen una evidente similitud ortográfica, fonética y visual; y que, además, identifican productos conexos en la citada Clase 5ª, debido a que comparten los mismos canales de comercialización, distribución y medios de publicidad.

Adujo que la SIC tanto en primera como en segunda instancia no tuvo en cuenta el análisis respecto de los criterios de conexidad de los productos e inobservó que cuando éstos son de tipo farmacéutico, el estudio de registrabilidad marcario supone un examen más riguroso por parte del examinador debido al riesgo que se podría llegar a configurar en la vida y la salud de los consumidores por la confusión de medicamentos recetados con signos que suenan y se ven similares.

Precisó que, de acuerdo con el análisis de registrabilidad, la SIC tampoco tuvo en cuenta las reglas que ha establecido la doctrina y la jurisprudencia para la comparación entre marcas mixtas y nominativas, entre ellas, la predominancia del elemento nominativo en las primeras; y que, adicionalmente, no analizó las marcas en conjunto, puesto que los fragmentó en las sílabas **MIRA – DEX / MIRA – PEX** y descompuso



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

su unidad fonética, sin que se pueda comprender con claridad las diferencias fonéticas entre ellas.

Indicó que no se tuvo en cuenta que las marcas enfrentadas se diferencian en una sola letra "D" y "P", que con facilidad pueden ser confundidas con una lectura o escritura rápida, aunado a que se pronuncian de manera similar, lo que no le otorga suficiente distintividad a la marca solicitada frente a la previamente registrada.

Agregó que en los actos acusados la SIC se limitó a encontrar diferencias entre las marcas en conflicto y no en sus semejanzas, lo que hizo que se apartaran de las reglas de la visión en conjunto, puesto que no se tuvo en cuenta la identidad en su extensión, número de palabras, de sílabas y vocablos, la identidad en su secuencia vocálica y la semejanza en su secuencia consonántica.

En relación con la comparación ortográfica expuso que las dos expresiones están compuestas por una idéntica extensión, una palabra de tres sílabas y siete letras: **MI – RA – DEX / MI - RA – PEX**, que tienen una idéntica raíz "**MIRA**" y ambas presentan la misma terminación "**EX**"; y que concuerdan en la totalidad de sus vocales y respecto de las consonantes, pues la única diferencia entre ellas son las letras "**D**" y "**P**", que pueden ser confundibles por su sonido semejante.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

Añadió que la marca cuestionada **"MIRADEX" (MIXTA)** identifica los mismos productos de la marca previamente registrada **"MIRAPEX" (NOMINATIVA)** en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales son idénticos y conexos habida cuenta que el primero, ampara "*productos farmacéuticos, oftalmológicos y ópticos*"; y el segundo "*preparaciones farmacéuticas*", lo que pone de manifiesto que estos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.

Precisó que las marcas **"MIRADEX" (MIXTA)** y **"MIRAPEX" (NOMINATIVA)** presentan idénticos canales de comercialización y distribución de los productos identificados con sus signos, dada su naturaleza y relación de género a especie. Además, tienen los mismos medios de publicidad y finalidad toda vez que ambos buscan aliviar el dolor.

Sostuvo que la entidad demandada, en la Resolución núm. 24408 de 2015, estimó lo siguiente: "*[...] Igualmente, encuentra el Despacho que el solicitante ya tenía derechos sobre el signo MIRADEX 012, marca anterior a la opositora, por lo que se debe tener en cuenta que no existe riesgo de confusión, ya que por el indicio de coexistencia entre los signos se desvirtúa en principio el riesgo de confusión que se afirma existir por parte*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

*del recurrente. [...]". Sin embargo, dicha entidad no tuvo en cuenta que operó la caducidad como modo de extinción del derecho exclusivo que tenía la sociedad **BIOCHEM FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S.A.**, por lo que la marca "**MIRADEX 012**" dejó de existir.*

Que, por lo anterior, los derechos exclusivos sobre la marca "**MIRADEX 012**" se encuentran caducados y extinguidos, de manera que no podía tenerse en cuenta en el presente examen de registrabilidad pues ésta no se renovó en término, lo que generó que la nueva solicitud de registro de "**MIRADEX**" (**MIXTO**) esté sujeta al mismo tratamiento que se le daría a una solicitud de cualquier persona.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 42 y 80 del CPACA, habida cuenta que omitió pronunciarse respecto de la similitud ortográfica y fonética entre las marcas confrontadas.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que las marcas confrontadas "**MIRADEX**" y "**MIRAPEX**", analizadas en su conjunto y, de manera sucesiva, no son confundibles.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

Sostuvo que si bien es cierto que las marcas objeto de controversia comparten el prefijo "**MIRA**", también lo es que dicha partícula es de uso común para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y por lo tanto débil.

Mencionó que no existen semejanzas entre las expresiones confrontados de orden ortográfico y fonético, razón por la cual la impresión en conjunto que despierta cada una de ellas resulta diversa e identificable por el consumidor medio, quien no se confundirá entre los productos que amparan las marcas cotejadas, ni elaborará alguna asociación entre ellas.

Agregó que si bien es cierto que la marca "**MIRADEX 012**" ya había caducado al momento de la expedición de los actos administrativos acusados, también lo es que cuando ésta estuvo vigente convivió pacíficamente con la marca previamente registrada "**MIRAPEX**", sin necesidad de inducir a error al público consumidor.

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

Manifestó que aunque la marca "**MIRADEX 012**" había perdido vigencia para la época en que se expidieron los actos acusados, ésta había convivido en el registro de la entidad demandada por más de 18 años con la previamente registrada "**MIRAPEX**" sin que haya existido confusión en el mercado, lo que, a su juicio, refuerza la capacidad de distinción de ambas expresiones.

Señaló que la marca cuestionada es derivada de la marca "**MIRADEX 012**", para distinguir los mismos productos que ha comercializado desde 1993; y que ello se debió a una búsqueda de modernización de su marca registrada, por lo que sí es legítimamente registrable.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011⁵, el 14 de agosto de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad **BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.**, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y la sociedad **BIOCHEM FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S.A.**, como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

⁵ En adelante CPACA.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada denominadas "*Legalidad de los actos administrativos demandados*" y "*De la inexistencia de los cargos alegados por la sociedad demandante*", frente a las cuales se determinó que sus fundamentos envolvían la defensa de los actos acusados, lo cual significaba que no constituían excepciones propiamente dichas.

Frente a las excepciones propuestas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso denominadas "*Excepción genérica del artículo 281 del CGP*" e "*Inexistencia de un derecho para restablecer a la demandante*", se precisó que comoquiera que se tratan de excepciones de mérito, éstas serían resueltas en la sentencia que dirima el fondo del asunto, momento procesal oportuno para el efecto.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

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

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las **resoluciones núms. 65631 de 31 de octubre de 2014 y 24408 de 15 de mayo de 2015**, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora y le concedió a la sociedad **BIOCHEN FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca mixta **"MIRADEx"**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literal a), (por interpretación errónea y aplicación indebida), 150 (por falta de aplicación), 153 y 174 (por interpretación errónea y aplicación indebida) de la Decisión 486; y 42 y 80 del CPACA.

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

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

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

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda e insistió en que las marcas enfrentadas no pueden coexistir en el mercado sin inducir a error al consumidor, dadas las semejanzas presentadas entre las marcas "**MIRADEX**" y "**MIRAPEX**"; y que entre los productos que identifican existe conexidad competitiva.

IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que las marcas enfrentadas no son semejantes ni confundibles.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

IV.3.- En esta etapa procesal tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁶, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁷:

"[...]

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

*1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos **MIRADEx** (mixto) y **MIRAPEX** (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:*

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]

⁶ En adelante el Tribunal
⁷ Proceso 22-IP-2018.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

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

b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

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

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

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

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

[...]

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

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[...]

2.5. 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, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) 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.

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

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

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

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

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

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

(iii) 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.

(iv) 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.

(v) 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.

[...]

3. Renovación del registro de la marca y efectos de la falta de renovación

*3.1. En vista de que en el proceso interno se discute que no se renovó oportunamente la marca **MIRADEx 012**, es pertinente analizar los artículos 152 y 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.*

[...]

3.4. No obstante, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no solicita la renovación dentro del plazo estipulado en el artículo 152 de la referida normativa, el registro permanece en vigencia durante un plazo de seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro marcario, sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

[...]

3.7. Si no se renueva la marca, el efecto jurídico es la extinción del derecho que otorga su registro y la disponibilidad de dicho signo para el público. [...]

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 65631 de 31 de octubre de 2014 y 24408 de 15 de mayo de 2015**, concedió el registro de la marca mixta solicitada, **"MIRADEX"**, a la sociedad **BIOCHEN FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S.A.**, para distinguir "[...] *productos farmacéuticos oftálmicos y ópticos [...]*", comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, la marca cuestionada **"MIRADEX" (MIXTO)** resulta similarmente confundible su registro previo **"MIRAPEX" (NOMINATIVO)** debido a que tienen una evidente similitud ortográfica, fonética y visual; y que, además, identifican productos conexos en la citada Clase 5ª, por cuanto comparten los mismos canales de comercialización, distribución y medios de publicidad.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

Agregó que los derechos exclusivos sobre la marca **"MIRADEX 012"** se encuentran caducados y extinguidos, de manera que no podía tenerse en cuenta en el presente examen de registrabilidad pues ésta no se renovó en término, lo que generó que la nueva solicitud de registro de **"MIRADEX" (MIXTO)** esté sujeta al mismo tratamiento que se le daría a una solicitud de cualquier persona.

Por su parte, la SIC alegó que si bien es cierto que las marcas objeto de controversia comparten el prefijo **"MIRA"**, también lo es que dicha partícula es de uso común para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y por lo tanto débil.

La sociedad **BIOCHEN FARMACÉUTICA DE COLOMBIA S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, arguyó que la marca cuestionada es derivada de la marca **"MIRADEX 012"**, para distinguir los mismos productos que ha comercializado desde 1993; y que ello se debió a una búsqueda de modernización de su marca registrada, por lo que sí es legítimamente registrable.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* era viable la



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

interpretación de los artículos 136, literal a), 153 y 174 de Decisión 486, "[...] por ser pertinente [...]", no así la del artículo 150⁸.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486.

"[...]"

Artículo 136.- *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]"

Artículo 153.- *El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.*

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.

⁸ Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

[...]

Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.

Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro. [...]”.

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

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

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

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

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

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

Caber señalar que la Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre marcas que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de "*cultura curativa personal*".⁹

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



MARCA MIXTA CUESTIONADA¹⁰

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00; C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E).

¹⁰ Folio 12 del cuaderno físico principal.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

MIRAPEX

MARCAS NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA¹¹

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta "MIRADEX", como lo es la cuestionada, con otra marca nominativa, "MIRAPEX", de propiedad de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta, no así las gráficas que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquella.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se

¹¹ Folio 12 del cuaderno físico principal.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas mixtas:

"[...]" i) *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.*

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

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

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

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

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

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

iii) *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.*

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

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

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél.

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

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

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

*b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

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

[...]”.

Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección ha sostenido, entre otras, en sentencia de 9 de junio de 2011¹², lo siguiente:

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

[...]”

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, expediente identificado con el número único de radicación 2005-00105-01.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

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

Asimismo, en sentencia de 23 de enero de 2014¹³, la Sala precisó:

“[...] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que **el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.**”

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

“Al **realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.**”

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

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

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

Y en relación con las marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común, en sentencia de 22 de enero de 2015¹⁴, la Sala señaló:

"[...] Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

[...]

Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman las marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes [...]". (Destacado fuera de texto).

Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, núm. único de radicación 2008-00133-00, C.P. María Elizabeth García González.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo analizando las marcas en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de las marcas en conflicto.

En efecto, en sentencia de 23 de abril de 2020¹⁵, esta Sala precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

"[...]

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

Según la SIC, la partícula "**MIRA**", que hace parte de las marcas cotejadas, es de uso común para los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, inapropiable de manera exclusiva.

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, núm. único de radicación 2008-00262-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

En el caso *sub examine*, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada¹⁶, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la citada Clase 5ª las siguientes marcas, que contiene la expresión **"MIRA"** como se puede observar en el listado:

MARCA	TITULAR
MIRAVELLE (MIXTA)	RICHTER GEDEON NYRT
MIRANETTE (NOMINATIVA)	GRUNENTHAL COLOMBIANA S.A.
MIRAGE (NOMINATIVA)	ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA
MIRAFTIL (MIXTA)	ZAMBON S.P.A.
MIRALAX (NOMINATIVA)	BAYER CONSUMER CARE AG
MIRAGON (NOMINATIVA)	N. V. ORGANON
MIRALUMA (NOMINATIVA)	LANTHEUS MEDICAL IMAGING, INC.

Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser la expresión **"MIRA"** una partícula de uso común, no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al

¹⁶ <https://sipi.sic.gov.co>. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 31 de agosto 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).



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 2020¹⁷, en la que el Tribunal precisó:

*"[...] 5.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. **En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. [...]"** (Resaltado fuera de texto)*

Por lo tanto la actora, como titular de una marca con un elemento de uso común, esto es, "**MIRA**", no puede impedir la inclusión de dicha partícula en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general¹⁸.

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00061-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

¹⁸ Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común **"MIRA"** que forma parte de las marcas cotejadas no debe ser tomada en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dichas partículas de uso común se reduce de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la **similitud ortográfica**, es preciso indicar que la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca cuestionada **"MIRADEX"** reproduce la mayoría de letras contenidas en la marca previamente registrada **"MIRAPEX"**; y que la única diferencia radica en el intercambio de la consonante **"P"**, contenida en la marca previamente registrada, por la letra **"D"** en la expresión cuestionada.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca opositora está compuesta por una letra diferente, esto es, la consonante **"P"**, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, número de palabras, secuencia vocálica (**I-A-E**), iguales raíces (**"MIRA"**) y terminación (**"EX"**), lo que lleva a que la marca



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

cuestionada "**MIRADEX**" no sea suficientemente distintiva y diferente a la previamente registrada "**MIRAPEX**".

En relación con la **similitud fonética**, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón a la semejanza de las expresiones que integran las marcas enfrentadas; y aunque la marca opositora tiene una letra diferente en su conjunto frente a la marca cuestionada, esto es, la consonante "**P**", no resulta ser una variación determinante por cuanto generan el mismo impacto sonoro.

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

MIRAPEX – MIRADEX – MIRAPEX – MIRADEX – MIRAPEX – MIRADEX
MIRAPEX – MIRADEX – MIRAPEX – MIRADEX – MIRAPEX – MIRADEX
MIRAPEX – MIRADEX – MIRAPEX – MIRADEX – MIRAPEX – MIRADEX
MIRAPEX – MIRADEX – MIRAPEX – MIRADEX – MIRAPEX – MIRADEX

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala estima que las marcas objeto de controversia son de *fantasía* porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

identificable por el *consumidor promedio colombiano*¹⁹, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto²⁰.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión en el consumidor.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2018²¹ trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

¹⁹ No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras "**MIRAPEX**", y "**MIRADEX**" sean de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00.

²⁰ Criterio señalado en sentencia de 1º de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 20212-00055-00.

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

"[...] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro. Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc.

[...]

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

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

[...]

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

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [...]"

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados **hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos**



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

**para la consecución del propósito de establecer dicha
conexidad.**

En el caso *sub lite*, la expresión cuestionada **"MIRADDEX"** fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] *productos farmacéuticos oftálmicos y ópticos. [...]*".

La marca previamente registrada, **"MIRAPEX"**, distingue los siguientes productos de la citada Clase 5ª: "[...] *preparaciones farmacéuticas. [...]*".

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos existe una relación debido a que dichos signos pertenecen a una misma Clase del nomenclátor; corresponden al mismo género (preparaciones farmacéuticas); tienen igual finalidad, al ser productos destinados para la salud; comparten los mismos canales de comercialización, pues suelen expendirse en los mismos establecimientos, esto es, droguerías y farmacias; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos farmacéuticos en un futuro, con aquellos relacionados con los productos farmacéuticos oftalmológicos, que solicitó proteger la marca cuestionada, en atención a la semejanza de las marcas.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

Obsérvese, además, cómo en este caso los productos farmacéuticos oftalmológicos en un momento dado podrían causar daño irreparable a la salud de un consumidor de los productos farmacéuticos, pues un consumidor desprevenido, al notar la clara semejanza entre las marcas confrontadas, podría asumir que provienen del mismo empresario y adquirir un producto identificado con el signo "**MIRADEX**" asumiendo que presenta las mismas características de los productos farmacéuticos que distingue la marca previamente registrada, "**MIRAPEX**", es decir, que podría considerarlos como intercambiables por error. De ahí que la similitud de las marcas en conflicto en sí misma conlleve un mayor riesgo²².

Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo.

²² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2005, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación 2001-00270-01. Reiterado en sentencia de 14 de abril de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2014-00023-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente:

"[...] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó:

*"... El **riesgo de confusión** es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o **que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)**.*

*El **riesgo de asociación** es la posibilidad de que el consumidor, **que 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**". (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).*

(...)

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[...]"²³ (Destacado fuera de texto).

²³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

En ese sentido, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, **"MIRAPEX"**. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales²⁴:

*"[...] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto en aplicación de los principios "primero en el tiempo, primero en el derecho" ("**prior tempore, potior iure**"), como para el caso de duda ("**in dubio pro signo priori**") [...]"*

Así las cosas, al existir semejanza entre las marcas cotejadas y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

De otro lado, el tercero con interés directo en las resultas del proceso también alegó que la marca cuestionada **"MIRADEX" (MIXTA)** es derivada de la marca **"MIRADEX 012" (NOMINATIVA)**.

Por su parte, la actora señaló que los derechos exclusivos sobre la marca **"MIRADEX 012"** se encuentran caducados y extinguidos, de manera que no podía tenerse en cuenta en el presente examen de registrabilidad

²⁴ Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

pues ésta no se renovó en término, lo que generó que la nueva solicitud de registro de **"MIRADEX" (MIXTO)** esté sujeta al mismo tratamiento que se le daría a una solicitud de cualquier persona.

Al respecto, la Sala evidencia que al momento de la expedición de los actos administrativos acusados, esto es, 31 de octubre de 2014 y 15 de mayo de 2015, dicha marca no se encontraba vigente, puesto que como bien lo afirmó la actora en el escrito de la demanda, la misma había caducado por falta de renovación el 12 de abril 2014²⁵, sin que hubiese sido renovada inclusive durante los seis meses siguientes correspondientes al período de gracia, que culminó 11 días antes de la expedición de la primera resolución acusada, es decir, el 12 de octubre de ese año.

En ese orden de ideas, para el momento en que se concedió el registro de la marca cuestionada **"MIRADEX"** no existía alguna marca de la que pudiera derivarse, por lo que la Sala se relevará de realizar dicho estudio, al no ostentar derechos respecto de la expresión citada **"MIRADEX 012"**.²⁶

²⁵ Conforme consta en la Certificación expedida el 11 de abril de 2019, por la Secretaria AD-HOC de la SIC, visible a folio 212 del cuaderno físico principal.

²⁶ Criterio fijado por la Sala en sentencia de 14 de abril de 2023. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2014-00023-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

Ahora, en lo concerniente al argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso consistente en que cuando la marca **"MIRADEx 012"** estaba vigente había coexistido de forma pacífica con la marca **"MIRAPEX"**, registrada en Clase 5ª, a favor de la actora y que hasta el momento no se ha presentado riesgo alguno de confusión, dicho argumento no es de recibo para la Sala por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal "[...] **la "coexistencia de hecho" no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis [...]**".²⁷

Adicionalmente, la Sala considera que la SIC tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares²⁸; además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia²⁹ reiteradamente ha

²⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2009-00629-00.

²⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00097-00.

²⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2013-00255-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

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

Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 2016³⁰, en la que se precisó lo siguiente:

"[...] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).

En conclusión, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

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

³⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

F A L L A

PRIMERO: Declarar la nulidad de las resoluciones núms. **65631 de 31 de octubre de 2014 y 24408 de 15 de mayo de 2015**, mediante las cuales la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** concedió el registro como marca del signo mixto "**MIRADEX**", para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 518201, asignado a la marca "**MIRADEX**", para distinguir productos de la Clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.

TERCERO: Ordenar a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00526-00.
Actora: BOEINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de septiembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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