

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero Ponente: **GUILLERMO VARGAS AYALA**

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013)

Radicación núm.: **11001032400020080032400**

Actor: **LABORATORIOS BUSSIE S.A.**

La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpretada en el auto admisorio como de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, contra las Resoluciones números 7652 de 12 de marzo de 2008, 13333 del 29 de abril de 2008 y 15061 del 19 de mayo de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, declaró infundada la oposición presentada por la demandante y concedió el registro de la marca **KIOL** (mixta) en la Clase 5 internacional a la sociedad KONIDOL S.A., y resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos contra dicha decisión, en el sentido de confirmarla.

I.- LA DEMANDA

La actora presentó mediante apoderado judicial demanda para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.1.- Pretensiones.

“... que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 007652 de fecha 12 de Marzo de 2008, la Resolución No. 13333 de fecha 29 de Abril de 2008 y la Resolución No. 15061 de fecha 19 de Mayo de 2008 y a título de restablecimiento del derecho sea negada la marca **KIOL** para distinguir productos de la clase 5ª.

Adicionalmente solicito que la sentencia sea publicada en la gaceta de propiedad industrial.” (Fl. 53 del cdno. ppal. – negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original)

1.2.- Fundamentos de hecho.

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1.2.1. La sociedad KONIDOL S.A. solicitó el registro de la marca mixta KIOL para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la propiedad Industrial núm. 580 de 28 de septiembre de 2007.

1.2.2. En el término oportuno para ello, la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. presentó escrito de oposición a dicha solicitud, al estimar

que la marca KILOL es similarmente confundible con su marca KILOX, registrada para distinguir productos de la misma Clase 5.

1.2.3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud, mediante Resolución núm. 7652 del 12 de marzo de 2008, declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado.

1.2.4. Contra la anterior Resolución, la parte demandante interpuso recurso de reposición y apelación, el primero de ellos resuelto mediante la Resolución núm. 13333 del 29 de abril de 2008, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

1.2.5. A través de Resolución núm. 15061 del 19 de mayo de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando también la decisión impugnada.

1.3.- Normas violadas y concepto de la violación

En opinión de la parte actora los actos administrativo demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al efecto manifestó:

1.3.1. Que la entidad demandada no tuvo la suficiente prudencia y precaución al momento de realizar el estudio de confundibilidad entre las marcas cotejadas, exigible en este caso teniendo en cuenta que se trata de marcas que identifican medicamentos y que cualquier confusión en esta materia puede resultar perjudicial para la salud de los consumidores.

1.3.2. Que tampoco se tuvo en cuenta el riesgo de confusión entre las marcas, el cual se produce cuando, como en este caso, las expresiones son muy similares en el aspecto gráfico, fonético e ideológico y comparten los mismos canales de comercialización.

1.3.3. Que pese a que se dijo que en la comparación no se haría un fraccionamiento de los signos, se procedió a ello, dándole una especial fuerza a los prefijos LOL y LOX, los cuales no son tal ni desde el punto de vista gramatical ni químico.

1.3.4. Que cambiar la letra final de una marca que copia la integridad de la marca registrada no es suficiente criterio para determinar que la marca cuestionada no genera riesgo de confusión, y que si bien con ese cambio se produce una ligera modificación fonética, dicho cambio no es sustancial y no excluye la confusión, por cuanto el resto de la expresión es idéntica.

1.3.5. Que una pronunciación a gran velocidad de las marcas hace evidente la confundibilidad de las mismas, ello si se tiene en cuenta, además, que son las vocales y las consonantes de tono las que generan el impacto auditivo.

1.3.6. Que aún con una vocalización adecuada una persona a quien se le llagase a formular verbalmente, al llegar a la farmacia con cualquiera de las dos expresiones, puede ser cuestionada por el farmaceuta de cuál de los dos productos se trata y puede llegar a escoger el producto contrario al realmente recomendado o formulado por el galeno.

1.3.7. Que se omitió el examen desde el punto de vista conceptual o ideológico, el cual arroja como resultado la similitud de las marcas, como quiera que ambas evocan inmediatamente el concepto de kilo.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante y señaló como razones de defensa:

2.1.1. Que con la expedición de las resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

2.1.2. Que aunque en las marcas farmacéuticas el prefijo es el mismo, las letras que componen las expresiones y sus desinencias no son semejantes, lo cual constituye un elemento diferenciador entre ellas.

2.1.3. Que pese a que compartan las mismas vocales, el consumidor puede diferenciarlas; que en el signo solicitado *“la fuerza de conjugación del sufijo LOL es diferente a la generada por [el sufijo] LOX”*; y que a ello se suma que la parte gráfica del signo KILOL tiene un diseño especial que ayuda a conferirle una *“estructura fonética y visual diferenciadora”*.

2.1.4. Que la conexidad entre los productos no puede fundamentarse en la finalidad de restablecer el estado de salud de forma genérica, debiéndose entender, por el contrario, que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, pues, si se entendiera de otra forma, absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí.

2.1.5. Que el grado de conexidad tiene como consecuencia una confusión en el consumidor medio, pero que en este caso el criterio que se debe aplicar es el de un consumidor especializado, quien será un profesional del área de la salud que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita; es decir, el consumidor que toma la decisión de qué se va a consumir en este caso es el médico, quien no va incurrir en la confusión de efectuar la

asociación de un origen empresarial, en tanto el mercado objetivo al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión, contrario a lo que afirma la parte actora, es reducido y especializado.

2.1.6. Que los productos que identifican estas marcas no son de masiva distribución, por lo que el consumidor medio no tendría acceso directo a él sino a través de un expendedor especializado.

2.1.7. Que el acto acusado se ajusta a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante.

2.2. La sociedad **KONIDOL S.A.**, tercero con interés directo en el proceso, contestó la demanda y sostuvo lo siguiente:

2.2.1. Que la marca de su propiedad, solicitada para distinguir “desinfectante natural” no cumplía con el primer requisito para considerarla confundible con la ya registrada, consistente en la semejanza o similitud entre los signos, pues a simple vista se resaltan más sus diferencias que semejanzas en todos los niveles de apreciación, esto es, gramatical, fonética, visual y conceptualmente.

2.2.2. Que si bien ambas marcas pretenden amparar productos comprendidos en la Clase 5 Internacional, los productos de cada una difieren desde el punto de vista de su naturaleza, género, finalidad, canales de comercialización y medios de publicidad: la marca KILOL, para desinfectantes naturales; y la marca KILOX, para productos de la

Clase 5, especialmente un antiparasitario oral¹, por ende, no existe conexión competitiva entre ellos.

2.2.3. Que no le asistía razón a la parte actora cuando afirmó que la única diferencia entre las marcas en conflicto era el cambio de la última letra, toda vez que este cambio modifica radicalmente el significado gramatical, fonético y conceptual de las marcas, llegando a transmitir al público consumidor que son productos de origen empresarial distinto.

2.2.4. Que lo afirmado por la demandante en cuanto a que los términos LOL y LOX no corresponden a prefijos gramaticales o químicos, no puede desconocer, como acertadamente lo señaló la Superintendencia, que las sílabas LOL y LOX le imprimen a los signos la distintividad requerida para subsistir como marcas dentro de los productos de la clase 5 internacional.

2.2.5. Que los signos no tienen un significado propio en el idioma español o en el inglés, y que simplemente utilizan denominaciones de uso común en su conformación.

2.2.6. Que no se puede desestimar por la demandante que la marca KILOL es una marca mixta y que sus elementos gráficos le brindan al conjunto marcario suficiente distintividad.

2.2.7. Que no es cierto que la pronunciación a gran velocidad de las marcas KILOL y KILOX suponga un mismo impacto auditivo, ya que la

¹ Preciso que obtuvo ante en INVIMA registro sanitario para distinguir exclusivamente con la marca “un antiparasitario oral”.

primera es fonéticamente más corta, mientras que la letra X al final de la segunda le agrega un alargamiento a la misma, que se constituye fácilmente en un factor determinante al momento de encontrar sus diferencias.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La parte actora no intervino en esta etapa del proceso.

El tercero con interés directo en el proceso así como la entidad demandada, en lo fundamental, reiteraron las razones expuestas en sus respectivos escritos de contestación a la demanda (Fls. 118 a 132).

El Ministerio Público guardó silencio.

IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 185-IP-2011 de fecha 10 de mayo de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

- PRIMERO:** El Juez Consultante debe analizar si el signo **KILOL (mixto)**, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irreregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
- SEGUNDO:** Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos **KILOL (MIXTO)** y **KILOX**, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos. Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.
- TERCERO:** Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor para poder establecer el riesgo de confusión que pudiera existir

entre el signo mixto **KILOL** y la marca denominativa **KILOX**.

CUARTO: 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. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

QUINTO: El examen de registrabilidad de marcas que distinguen productos comprendidos en la Clase 05 debe ser particularmente riguroso a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos debido a una posible similitud entre las marcas que los distinguen. Debe tenerse presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de seres vivos.

SEXTO: El Juez Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre las marcas

KILOL y KILOX que distinguen productos comprendidos en la Clase 05. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca. Tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la Clase 05, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más detallado.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca **KILOL** mixta), a favor de la firma KONIDOL S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En el trámite administrativo la demandante invocando su calidad de titular de la marca **KILOX** (nominativa) se opuso a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir también productos de la Clase 5, y por ende está incurso en la causal de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la

Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable al mismo:

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
[...].”

“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;
[...].”

5.3. La normativa comunitaria antes citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o

asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es 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.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

5.4. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y

reiteradas en la interpretación prejudicial 185-IP-2011, dictada en este proceso:

“La autoridad nacional competente debe proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.”

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial:

“La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.”

Igualmente, es pertinente señalar las siguientes precisiones en torno a

los signos mixtos y a los denominativos (carácter de las marcas en conflicto), así como a las reglas de comparación de los mismos:

“Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciado y que pueden o no tener significado conceptual. 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.

Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A., publicado en la GACETA Oficial No. 410, de 24 de febrero de 1999).

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá

hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.”

5.5. De otro lado, es pertinente resaltar las siguientes precisiones sobre la rigurosidad del análisis de registrabilidad tratándose de marcas que amparan productos comprendidos en la Clase 5, tanto si son farmacéuticos como si no lo son, rigor éste que se justifica en la necesidad de precaver el riesgo que para la salud humana se puede derivar de la confusión o el error entre marcas que distinguen tales productos.

A este respecto se señaló en la interpretación prejudicial traída a este plenario:

“La Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza abarca: “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”. Es por ello, que se hace necesario distinguir entre las marcas que protegen

los productos farmacéuticos como tal y las marcas que amparan los otros productos dentro de esta misma clase.

El Tribunal, en su jurisprudencia, se ha referido al registro de signos para productos pertenecientes a la Clase 05 que no sean farmacéuticos, manifestando que: **“el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 05, que no sean farmacéuticos (...) debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 05, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas”**. (Proceso 109-IP-2011, Marca: HEMOXIN, publicado en la Gaceta Oficial N° 2021, de 21 de febrero de 2012).” (negritas adicionales)

Agrega el Tribunal que en el examen de registrabilidad de estas marcas se debe tener en cuenta el criterio del **consumidor medio**. Sostiene el Tribunal en efecto que:

Sobre los productos de la Clase 05 es pertinente indicar que **en el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha Clase se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan**. La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 05 cuando en realidad se quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente.” (resalta la Sala)

5.6. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:



Marca solicitada

(i)

Según consta en los actos acusados, la marca fue concedida para

distinguir *“desinfectante natural”; productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza”*.

KILOX

Marca previamente registrada

(ii)

Conforme al acto que concedió su registro², la misma se otorgó para distinguir: *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para curas (apósitos); materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza”*.

5.7. Examen comparativo de las marcas. En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, se impone señalar que a juicio de la Sala, en la marca mixta, el elemento denominativo es el predominante en el caso bajo examen, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. En ese orden de ideas, el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto frente a esta marca.

5.7.1. En cuanto a la estructura de cada uno de los signos se observa lo siguiente:

² Resolución núm. 04883 de 23 de febrero de 2001, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. (Fls. 22 a 27 del cdno. ppal.)

K	I	L	O	L
1	2	3	4	5

Marca cuestionada

K	I	L	O	X
1	2	3	4	5

Marca registrada

La *impresión de conjunto* de los signos enfrentados, esto es, como una *unidad marcaria*, permite a la Sala concluir que entre ellas existe gran similitud desde el *punto de vista ortográfico*, pues están conformadas por una sola expresión de igual longitud, cada una se compone de dos sílabas y de cinco letras, tres consonantes (K-L-L y K-L-X) y dos vocales (I-O e I-O), cuya posición en los signos es además coincidente (letras 1 y 3, respectivamente).

Así mismo, tienen una raíz idéntica (KI) y, aunque sus terminaciones no son exactas, sí son bastante similares, al punto que comparten en ella dos de tres letras (K y O).

5.7.2. De otro lado, para la Sala también existe similitud entre los signos desde el *punto de vista fonético*, pese a que la última letra en cada signo sea diferente y varíe en ellos ligeramente su sonoridad. Ciertamente, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa,

se observa que ellos se escuchan de una manera sustancialmente similar, más aún si se tiene en cuenta que la sílaba tónica en ambas (LOL-LOX) ocupa el mismo lugar. Lo anterior se puede apreciar a continuación:

KIOL-KIOL-KIOL-KIOL-KIOL-KIOL-KIOL-KIOL
KIOL-KIOL-KIOL-KIOL-KIOL-KIOL-KIOL-KIOL
KIOL-KIOL-KIOL-KIOL-KIOL-KIOL-KIOL-KIOL

Agréguese a lo anterior que en nuestro medio es de común ocurrencia que se adquieran productos de la Clase 5ª vía telefónica, lo cual claramente puede incidir en la posibilidad de confusión entre marcas similares cuando estas se solicitan en forma verbal al droguista, pues al pronunciarse en dicho medio se podrían escuchar de modo muy similar.

5.7.3. Por su parte, en el *aspecto ideológico o conceptual*, considera la Sala que aunque se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía (que no tienen un significado propio en nuestro idioma), evocan en la mente del consumidor un mismo concepto, esto es, la idea de kilo, lo cual hace que desde este punto de vista también sean similares.

Debe aclararse, no obstante, que los signos no están constituidos por partículas de uso común, pues, ciertamente, la expresión KILO no es una expresión que distinga un elemento químico o farmacéutico propio

de los productos de la Clase 5ª ni es genérica o descriptiva de los mismos; el kilo, además, es una unidad de peso no exclusiva de este tipo de productos.

5.8. En este orden, es claro para la Sala que entre las marcas en conflicto son más las similitudes que las diferencias que presentan, no siendo el elemento gráfico del signo KILOL lo suficientemente relevante para otorgarle al mismo la distintividad necesaria.

5.9. Ahora bien, no obstante la similitud evidente entre estas dos marcas, es pertinente señalar, como se ha hecho en reiterada jurisprudencia, que para que exista confusión entre marcas se requiere no solo de la identidad o semejanza visual, fonética y conceptual, aspecto que ya se analizó, sino que además debe verificarse que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican, lo que supone analizar el tema de la conexión competitiva respecto a los productos y servicios que las marcas en disputa protegen.

A este respecto esta Corporación ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El

argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios que genere o induzca al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma o semejante marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante.

Debe entonces matizarse la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, pues si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de dicha regla, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los

productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir.”³

³ Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 1028 de 14 de enero de 2004.

En el presente asunto, como antes se dijo, el registro de la marca KILOL fue concedido para distinguir *“desinfectante natural”; productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza”*.

Por su parte, el registro de la marca KILOX se otorgó para distinguir: *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para curas (apósitos); materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza”*.

Según se observa, se trata de marcas que identifican tanto productos farmacéuticos como otros productos de la Clase 5ª Internacional, los cuales, en principio, pudieran tener canales de comercialización diferentes, así como expendedores especializados, de tal suerte que no sería tal alto su grado de conexión competitiva.

No obstante lo anterior, no debe desconocerse, como lo expresamente lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial emitida en este proceso, que:

“[Aunque] en principio, los productos farmacéuticos y los otros PRODUCTOS de la clase 05 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase. Lo anterior, porque estos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado

para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica". (negrillas no originales)

Así las cosas, de la aplicación al caso concreto de las reglas señaladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la comparación de signos distintivos y, en particular, atendiendo a la rigurosidad del examen de registrabilidad tratándose de marcas de productos pertenecientes a la Clase 5ª del nomenclátor internacional (farmacéuticos o no), justificada en la incidencia que para la salud de las personas traería la eventual confusión entre las marcas, es claro para la Sala que entre las marcas en conflicto existen similitudes sustanciales que pueden generar riesgo de confusión o asociación en los consumidores, los que, contrario a lo sostenido por la Superintendencia de Industria y Comercio, son *consumidores medios* y no especializados, tal como se precisó por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial correspondiente a este proceso.

5.10. En consecuencia, como la decisión de conceder el registro de la marca KILOL (mixta) no se ajusta a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y se encuentran fundados los cargos de la demanda, se declarará la nulidad de las resoluciones administrativas que concedieron a la firma KONIDOL S.A. el registro de dicha marca para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: **DECLÁRASE LA NULIDAD** de las Resoluciones núm. 7652 de 12 de marzo de 2008, 13333 del 29 de abril de 2008 y 15061 del 19 de mayo de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca **KIOL** (mixta), a favor de la sociedad KONIDOL S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca **KIOL** (mixta) concedido a nombre de la sociedad KONIDOL S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: **PUBLÍQUESE** este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
GONZALEZ

Presidente

MARIA ELIZABETH GARCIA

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA