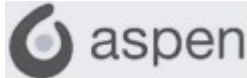


SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

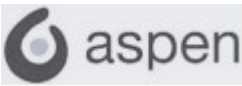
E. S. D.

Asunto	NÚMERO DE RADICACIÓN	SD2025/0027494
Trámite	MARCAS	
Evento	REGISTRO	
Actuación	OPOSICIONES DE TERCEROS	
Denominación	aspen	
Tipo	MIXTA	
Logo		
Solicitante	Aspen Pharmacare Holdings Limited	
Opositor	DISTRIBUIDORA GLX S.A.S	
Clase	5	
Gaceta	1063	
Folios	17	

DANILO ROMERO RAAD, abogado en ejercicio e identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en condición de apoderado de la sociedad DISTRIBUIDORA GLX S.A.S. (en adelante, GLX), domiciliada en Bogotá, estando dentro del término legal, procedo mediante el presente escrito a formular Demanda de Oposición en contra de la solicitud de registro de la marca citada en la referencia.

1. PETICIONES

- 1.1 Que se declare fundada la oposición formulada mediante la presente demanda contra la solicitud de registro de la marca aspen (mixta) para distinguir servicios comprendidos dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 1.2 Que, como consecuencia de lo anterior, se niegue el registro de la marca aspen (mixta) para identificar servicios comprendidos en la Clase 5, solicitada bajo el expediente de la referencia y expuesta a continuación.

MARCA	SOLICITANTE	CLASE	PRODUCTOS
	Aspen Pharmacare Holdings Limited	5	Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales.

2. INTERÉS LEGÍTIMO

Mi representado, GLX, tiene un legítimo interés en presentar esta oposición como solicitante del signo ASPEN, tal como en adelante se probará, para identificar productos relacionados con los que pretende identificar la solicitante con la marca aspen (mixta).

3. FUNDAMENTOS DE HECHO

En la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063 se publicó la solicitud de registro de la marca aspen (mixta) para distinguir servicios de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada mediante solicitud directa realizada por Aspen Pharmacare Holdings Limited (en adelante el "Solicitante"). La sociedad DISTRIBUIDORA GLX S.A.S. es solicitante del signo ASPEN identificada con número de expediente 15102945, para distinguir productos comprendidos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, según se muestra en la tabla a continuación:

MARCA	EXPEDIENTE	CLASE	ESTADO
ASPEN (Nominativa)	15102945	10	Vigente hasta el 31 de octubre de 2026

Considerando que la solicitud previa de la marca de mi poderdante le otorga el derecho de oposición frente a solicitudes posteriores de signos idénticos o similares, para identificar servicios o bienes relacionados, tal y como quedará demostrado en este escrito, la solicitud marcaría del signo **aspen (mixto)** en Clase 5 infringe los derechos de propiedad industrial de mi representada.

Teniendo en cuenta que la fecha de publicación fue el 23 de abril de 2025, como consta en la Gaceta Oficial No. 1063, estoy presentando la oposición dentro del término legal.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Son fundamentos de la presente demanda de oposición las siguientes normas:

El artículo 136 los literales a) el cual establecen:

“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. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD ALEGADAS

La marca solicitada se encuentra incurso en las siguientes causales de irregularidad:

- 5.1** El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

"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 (...) ..." (subrayado fuera del texto)

- 5.2** Asimismo, el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de presentar oposiciones, en los siguientes términos:

“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.”

6. ARGUMENTOS DE OPOSICIÓN

6.1 Consideraciones previas

Los pilares fundamentales que determinan la razón de ser de las normas de derecho marcario y, en general, de signos distintivos, se fundan principalmente en la competencia leal y la protección al consumidor. En razón de lo anterior, frente a cualquier conflicto que se suscite entre signos

distintivos, debe rechazarse toda decisión que engañe o produzca confusión en el entendimiento del consumidor y que propicie la comisión de actos de competencia desleal.

Una de las características fundamentales de los derechos que se confieren al titular de un signo distintivo recaen precisamente en la característica de ser exclusivos y excluyentes, de esta manera, el titular del signo distintivo es el único que se encuentra legítimamente autorizado para utilizarlo en el mercado.

De lo contrario, la similitud o identidad entre signos proliferaría en el mercado acarreando para el comercio traumatismos de una magnitud considerable, además de afectar el derecho a la información del consumidor quien por reconocer una marca, puede entender que la que le es idéntica o similar tiene su origen o está vinculada con el origen empresarial de la que reconoce, adquiriendo en muchos casos, productos y/o servicios bajo esta errada pero firme creencia que en últimas, se traduce en un vicio en su consentimiento por error, propiciado por la existencia de signos similares entre sí.

Ahora bien, la aptitud de un signo para identificar productos o servicios en el mercado viene dada, según la legislación Andina aplicable en la materia, por dos aspectos principalmente:

- La capacidad del signo de individualizar, dentro de la universalidad, productos o servicios. (Distintividad intrínseca)
- La capacidad del signo de diferenciarse frente a otros signos utilizados por terceros para individualizar la misma clase de productos o servicios en el mercado o productos o servicios relacionados. (Distintividad extrínseca)

En el caso bajo análisis, el signo **aspen (mixto)** citado bajo el expediente de la referencia carece de distintividad extrínseca, en la medida en que no tiene la capacidad de diferenciarse frente a la marca ASPEN, propiedad de mi representada, por medio de las cuales se distinguen productos de nomenclátors con conexidad competitiva de la clasificación de Niza.

En este sentido, la marca **aspen (mixta)** no permitiría identificar con ninguna claridad a qué persona o empresa pertenecen los productos que se pretenden distinguir con esta (confusión indirecta), ni el producto específico que se esté adquiriendo (confusión directa), ocasionando un riesgo de confusión en el consumidor, así como una afectación al derecho anterior de un tercero.

6.2 Confundibilidad entre los signos enfrentados

Como se procede a demostrar, la marca solicitada es ortográfica, fonética, ideológica y gráficamente idéntica a la marca *ASPEN* previamente registrada por mi representada y pretende distinguir productos que se encuentran en clases marcarias conexas.

Para el respectivo análisis, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales determinados por la doctrina y la jurisprudencia para realizar el cotejo entre los signos enfrentados:

***“Regla 1:** La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.*

***Regla 2:** Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.*

***Regla 3:** Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.*

***Regla 4:** Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.”¹*

Adicionalmente, en cuanto a la comparación de signos NOMINATIVAS y MIXTOS, se debe tener en cuenta lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos 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, publicado en la G.O.A.C. N° 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 12 – IP – 2014.

mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

*En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca **habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman**, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). (Negrillas fuera del texto)*

Como podemos apreciar, la marca bajo estudio fue solicitada como mixta, pero es su aspecto nominativo es el que predomina, pues el elemento gráfico radica en un semi círculo en escala de grises con la palabra aspen al lado, que a pesar de que son un elemento notable a analizar, predomina la exactitud nominativa entre los signos.

Habiendo dicho esto, se citan las reglas que el tribunal Andino ha establecido, como las que se deben considerar al momento de realizar la comparación de marcas nominativas, o en el caso particular, cuando a pesar de quererse registrar como mixta, es su aspecto nominativo el sobresaliente.

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad

penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores."² (Negrillas fuera del texto)

Se tendrán en cuenta los criterios citados y se presentará a continuación el cotejo marcario respectivo.

6.2.1 Apreciación sucesiva y no simultanea

La jurisprudencia ha establecido que al realizar el cotejo marcario el funcionario debe hacer una apreciación sucesiva y no simultánea de las marcas pues es claro que si un comprador de atención media ve los dos signos objeto de estudio, será el recuerdo del primero el que viene a influir sobre el segundo, y en este momento se tienen en cuenta las semejanzas.

Esta regla se ha establecido para evitar que el funcionario respectivo realice una comparación simultánea de los signos, pues ésta resultaría poco ajustada a la realidad. Lo anterior, por cuanto el consumidor seguramente no se encontrará con los dos signos en un mismo momento y lugar pues lo normal será que encuentre los mismos en situaciones diferentes de espacio y tiempo.

Así las cosas, lo más probable será que la impresión que produce el primer signo, condicione al consumidor en su visión del segundo, llevándolo obligatoriamente a confundirlos por las semejanzas existentes entre ellos como se evidencia a continuación:

**ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-
ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen
ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-
ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen-ASPEN-aspen**

6.2.2 Al momento de comparar los signos debe dársele preponderancia a las semejanzas

Bien es sabido que los elementos que recordará el consumidor al encontrar en el mercado el signo solicitado para registro marcario, son los que comparte con la marca de propiedad de mi representada. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de marcas que compiten en el ámbito médico y la única diferencia entre la marca solicitada y la de mi representada, es que la marca solicitada contiene el signo escrito en minúsculas, mientras que la de mi representada está registrada como ASPEN toda en mayúsculas. Sin embargo, es claro que al signo de mi representada ser nominativo, este puede ser usado en mayúsculas o minúsculas, incrementándose aun más las similitudes entre ambas marcas.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.. Proceso 019-IP-2010.

Consecuentemente, el funcionario debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias que pueda contener en cierta medida el signo solicitado, pues son aquellas las que llevan al consumidor a relacionar los signos en conflicto y en consecuencia, a confundirlos.

6.2.3 Similitud ortográfica

En cuanto a la similitud de los signos en conflicto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado lo siguiente:

“(...) para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

*a) La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales **la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes**, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.”* (Negrillas fuera del texto)

Al analizar el aspecto ortográfico de los signos enfrentados, encontramos que la marca de mi representada está compuesta por cinco (5) letras al igual que la del signo solicitado, por lo que ambas expresiones tienen una longitud idéntica. Adicionalmente, el signo solicitado está compuesto por 2 sílabas de la siguiente manera (as-pen) y de este modo tiene el mismo número de sílabas del signo de mi representada (AS-PEN).

Adicional a esto, es evidente que todas las letras que componen la marca de mi representada se encuentran contenidas en el marca solicitada y en el mismo orden.

Lo anterior se aprecia con facilidad en la siguiente tabla:

Signo Solicitado	a	s	p	e	n
Signo Registrado	A	S	P	E	N

De conformidad con el cuadro anterior, las marcas están compuestas por una cadena vocálica idéntica. El signo solicitado está compuesto por la secuencia (A-E) y el signo registrado por (A-E). Así, los signos enfrentados comparten las mismas vocales al inicio y final de la expresión. Igualmente, es evidente desde el punto de vista ortográfico que las expresiones son idénticas, y que la única diferencia es una el uso de mayúsculas y minúsculas al escribir la palabra. Sin

embargo, ello no es suficiente para concluir que los signos se diferencian y que la marca “**aspen**” tiene suficiente distintividad extrínseca.

Lo anterior, se refuerza con el hecho de que la expresión “ASPEN” no tiene significado en la lengua del español, por lo que no es una palabra común en el idioma. En este sentido, es una expresión que el consumidor recuerda y asocia con la marca de mi representado con relación a los productos que identifica.

Como consecuencia de lo anterior, podemos concluir que las similitudes entre los signos no permiten su coexistencia en el mercado pues no hay ninguna diferenciación de las marcas por parte del consumidor puesto que, como se señalará posteriormente, además de la similitud ortográfica que presentan, éstas pretenden identificar productos que compiten en el mismo mercado, creando una conexidad competitiva innegable.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que los signos enfrentados son idénticos desde el punto de vista ortográfico, lo cual impide que coexistan en el mercado, pues de lo contrario se generaría un riesgo de confusión respecto del origen y la calidad de los productos protegidos, afectando no solo los intereses de mi representada, sino los derechos de los consumidores.

6.2.4 Similitud fonética

El Tribunal de Justicia de la Comunidad ha determinado que:

*“La similitud fonética se presenta entre signos que **al ser pronunciados tienen un sonido similar**. 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**; (...)”³ (subrayado fuera de texto)*

En el caso que nos ocupa, es posible identificar dicha identidad de la sílaba tónica a continuación:

Signo Registrado	AS
Signo Solicitado	as

Signo Registrado	PEN
Signo Solicitado	pen

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 423-IP-2015.

Además de estar compuestas idénticamente, ambas tienen igual pronunciación, el sonido emitido en ambas marcas es completamente idéntico en su inicio y final. Lo anterior, puesto que los consumidores pronunciarían ambas palabras de forma idéntica sin que el hecho de que la palabra solicitada esté escrita en minúsculas genere una diferencia fonética que le otorgue distintividad extrínseca frente a la marca de mi representada.

Así, citando a esta Superintendencia, “*Los signos analizados son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.*” (Resolución 26261 del 18 de abril de 2018)

En virtud de lo anterior, al contar ambos signos con idéntica composición y sonoridad, el recuerdo o impresión sonora que recordará el consumidor al enfrentarse al primero será automáticamente el que asocie al segundo. En conclusión, se tiene que las marcas son totalmente idénticas desde el punto de vista fonético.

6.2.5 Aspecto ideológico

En el presente caso, la percepción en la mente del público se define por el impacto ideológico que caracteriza a las marcas enfrentadas, y que efectivamente podría llegar a ocasionar confusión en los consumidores, quienes podrían relacionarlas erróneamente con un origen empresarial común. En efecto, el riesgo de confusión ideológico o conceptual que producirían los signos en conflicto es evidente, en la medida en que las marcas están constituidas por exactamente las mismas letras, en la marca solicitada para registro “aspen” y “ASPEN”, ambas correspondiendo a una palabra en inglés que, si bien tiene significados en ese idioma (por ejemplo, un tipo de árbol o una ciudad en EE. UU.), no tiene un significado propio en el idioma español, ni se trata de una palabra de uso común o descriptiva para el público colombiano promedio. Es decir, el uso de esta palabra genera una asociación mental inmediata entre ambas marcas, lo que puede inducir a error o confusión en el consumidor.

Al respecto el Tribunal ha dicho que:

“Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca.”⁴

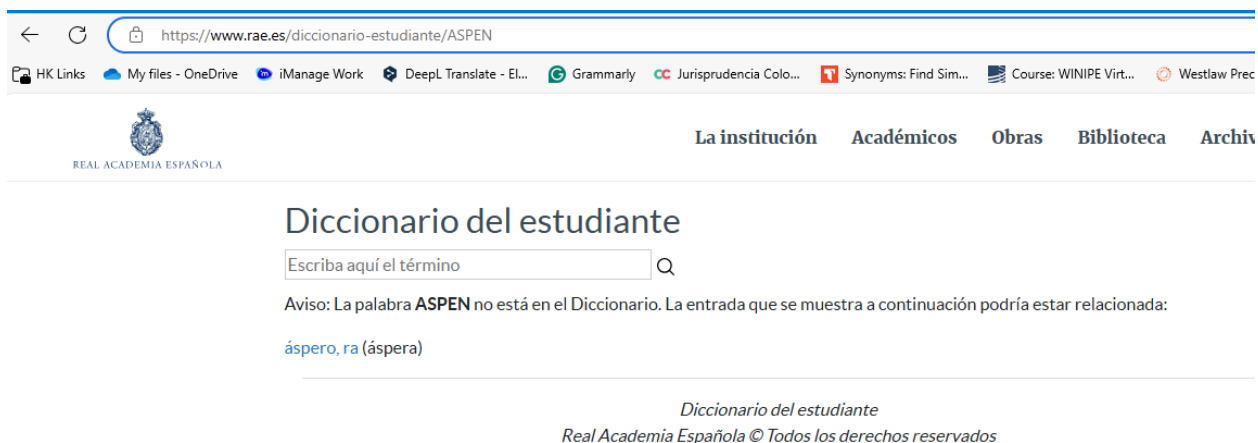
A saber, los signos de fantasía han sido definidos como aquellos que:

“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 321-IP-2015. Expediente Interno N° 2010-00222.

pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.”⁵

En el caso concreto, la expresión registrada por mi representada tiene diversos significados en el idioma inglés, sin embargo, en Colombia no tiene definición conocida, ni tampoco es una expresión definida por la Real Academia Española (RAE).



INFORMACIÓN CONSULTA EL 14 DE MAYO DE 2025 - <https://www.rae.es/diccionario-estudiante/ASPEN>

Es decir, el conjunto de la palabra ASPEN trae consigo una idea fantasiosa para los colombianos. En consecuencia, es posible afirmar que existe una identidad ideológica entre los signos enfrentados, por lo que su coexistencia en el mercado para identificar productos comprendidos en nomenclátors internacionales que presentan conexidad competitiva, es susceptible de generar riesgo de confusión para los consumidores en el mercado, quienes asociaran el signo con una idéntica noción.

En el presente caso, los signos tienen idéntica composición (aspen y ASPEN) lo que hará que al leerlos y pronunciarlos, produzcan una impresión similar en la mente del consumidor, aún más si se tiene de presente que el consumidor promedio por lo general no hará una comparación simultánea de los signos, sino que se enfrentará a ambas marcas en momentos diferentes, por lo que el riesgo es aún mayor.

En virtud de lo anterior, al contar el signo solicitado con **IDÉNTICA** composición de la marca previamente registrada, el recuerdo o impresión que recordará el consumidor al enfrentarse al primero será automáticamente el que asocie al segundo. Lo anterior, aunado al hecho de que el

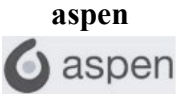
⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 23-IP-2013, de 20 de agosto de 2013, marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A.

consumidor en dicho proceso, realizará un ejercicio de asociación paralelo con respecto a la naturaleza de los productos que estos distinguen. Así pues, al existir conexidad competitiva entre los productos que protege las marcas y además existir identidad en la composición y pronunciación de las marcas, estas serán asociadas.

De acuerdo con lo anterior, se debe concluir que las marcas bajo estudio suponen una innegable identidad ideológica entre sí, razón por la cual existe una alta probabilidad de confusión ante la cual se verían expuestos los consumidores toda vez que en términos de significado, alcance, evocación mental y creación de imágenes que subsisten en la mente de los consumidores, las marcas generarían representaciones idénticas.

6.2.6 Aspecto gráfico

Según lo manifestado por la jurisprudencia en reiteradas ocasiones, y como se ha expuesto anteriormente, el análisis de similitud debe hacerse en conjunto, analizando los elementos que componen los signos enfrentados. Es por ello que para hacer el debido cotejo marcario, es necesario comparar los signos enfrentados de la siguiente manera:

Signo Solicitado	Signo Registrado
	ASPEN

La marca aspen fue solicitada como mixta, sin embargo, es evidente la prevalencia del elemento nominativo en esta, pues su aspecto grafico gira en torno al elemento denominativo (expresión “aspen”) y no a un elemento gráfico que lo distinga, como lo es el símbolo semi-circular a su lado izquierdo. Lo anterior, puede evidenciarse en que la palabra es la parte central del gráfico, predomina en tamaño y longitud frente al diseño que tiene al lado izquierdo, diseño que no es predominante, como sí lo es la expresión “aspen”. Además, no existen colores o alteraciones en el diseño, que la hagan suficientemente diferente de la ya registrada por mi representada; es por esto, que desde el aspecto visual, ambas generan igual impresión, recordación e idea.

Igualmente, tanto la marca solicitada como la registrada, están compuesta por un conjunto de cinco (5) letras que se pueden visualizar a través de caracteres simples e iguales. Adicionalmente, en ambos signos es completamente idéntica la ubicación y composición de las letras, ya que la única diferencia es, se repite, que el signo solicitado está escrito en minúsculas, lo cual ni siquiera tiene la capacidad de producir una sonoridad diferente sobre la misma.

En esencia, de la apreciación gráfica de ambos signos, resulta evidente la completa identidad entre ambos. En este orden de ideas, el signo solicitado aspen no es diferenciable de ninguna manera del

signo registrado ASPEN ya que la disposición de su expresión y elemento nominativo son completamente idénticos al signo previamente registrado por mi representada. Dicho esto, queda claro que el signo solicitado no goza de ningún elemento que le otorgue suficiente distintividad para permitirle al consumidor distinguirlo.

6.2.7 Conexidad competitiva

Los signos enfrentados, además de ser similares fonética y ortográficamente, identifican productos que comparten una inevitable conexidad competitiva.

Por lo tanto, se hace la siguiente relación de servicios comercializados por las marcas en conflicto, conforme a la Sentencia de Interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 21-IP-2018, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios, corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto del análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales; el grado de sustitución; complementariedad y racionalidad.

En el presente caso, la marca registrada por mi representada identifica el siguiente producto en la Clase 10:

- Camas clínicas.

Por su parte, la marca objeto de la oposición busca identificar los siguientes productos en Clase 5:

- Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales.

Vistos los anteriores criterios, es innegable que los productos que identifican las marcas en disputa tienen una íntima relación de conexidad competitiva, no solo porque comparten una relación en el mercado, sino también porque tienen los mismos canales de comercialización y consumidor destinatario, en este sentido el público consumidor al enfrentarse a las marcas no sabrá identificar los diferentes orígenes empresariales, aumentando el riesgo de confusión de marca.⁶

Así, a pesar de que los productos no son idénticos, los mismos tienen una clara afinidad y al confrontarlos, es claro que se trata del mismo tipo de elementos en cuanto a su género.

Con relación a la pertenencia de productos en la Clase 5, el TJCA ha señalado que:

“El análisis de confundibilidad de esta clase de signos debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causarse riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la autoridad competente debe

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de julio de 2012, Rad. No. 11001-03-24-000-2004-00026-00, C.P. (E) Marco Antonio Velilla Moreno.

apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse”.⁷

De manera que, este es un aspecto muy relevante en el presente caso, pues la confusión entre ambas marcas puede generar un riesgo para la salud de diferentes seres vivos, por lo que la SIC debe emplear un análisis más riguroso y estricto al hacer el examen de registrabilidad. Para reforzar lo anterior, el mismo Tribunal ha señalado también que:

“(…) se debe tener en cuenta que como la Clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, tratándose de productos de la Clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados”⁸ (Negrilla fuera de texto original)

En consecuencia, si bien los productos identificados por las marcas enfrentadas no son idénticos, comparten una clara conexidad competitiva, en tanto presentan un grado de complementariedad evidente y pertenecen al mismo género de bienes dirigidos al cuidado de la salud. Esta relación se acentúa al considerar que ambos productos se comercializan en los mismos canales —tales como clínicas, hospitales, farmacias especializadas o distribuidores de insumos médicos— y están dirigidos al mismo público consumidor, compuesto por profesionales del sector salud, instituciones médicas y pacientes.

Esta coincidencia en los canales de comercialización y el público destinatario aumenta significativamente el riesgo de confusión directa o indirecta en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos. Tal riesgo se agrava aún más considerando la sensibilidad del sector involucrado, donde cualquier error de identificación puede derivar en afectaciones graves a la salud humana, animal o vegetal. Por ello, se impone un análisis riguroso, en los términos exigidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que lleve a concluir la improcedencia del registro solicitado por la marca opuesta.

⁷ Proceso 33-IP-2015, de 25 de septiembre de 2015, marca: VIBATIV (denominativa), Tema D, pp. 13 Y ss.

⁸ Ibídem.

6.2.8 Teoría de la interdependencia

Dentro del análisis de conexidad competitiva, es menester traer a colación la teoría de la interdependencia expuesta por esta Superintendencia en numerosas resoluciones. Esta teoría indica:

“reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo de los productos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber en el caso de los productos objeto de estudio (...)” (negrilla fuera de texto original).

En este entendido, “un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado, estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro” (ibídem), debido a que el ordenamiento protege a los titulares de derechos marcarios previamente registrados, así como el derecho de los consumidores de elegir libremente.

En el caso que nos ocupa, es claro que existe una similitud tanto ortográfica y fonética, como de identidad de los productos. Por lo tanto, en caso de que exista dicha similitud en las expresiones, mayor diferenciación debe haber con relación a los productos que identifica, lo que claramente no sucede en este caso. Así entonces, debe la SIC hacer un análisis aún más riguroso en este caso, y propender por proteger los derechos de los consumidores y los titulares de propiedad industrial.

Es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial”. (Ibídem)

Es claro que si un consumidor se enfrente en un mismo canal frente a un producto de la marca aspen y un producto de la marca ASPEN, existe una gran posibilidad de que concluya que pertenecen al mismo origen empresarial, afectando así tanto sus derechos como los de mi poderdante.

6.3 Punto de vista del consumidor presunto o medio

Teniendo en cuenta el proceder de un consumidor medio en el mercado, con una cautela o diligencia media o corriente, resulta probable que al encontrarse frente a dos marcas, idénticas totalmente en su aspecto ortográfico, fonético, ideológico y gráfico que identifican productos de una misma clase internacional, les atribuya la misma procedencia empresarial e incluso confunda un producto con otro.

En otras palabras, si un consumidor promedio observa un aviso publicitario de ASPEN y posteriormente escucha otro de la marca aspen, asumirá erróneamente que ambos productos son los mismos y/o que están siendo producidos por un mismo empresario y en caso de percatarse de las diferencias entre las marcas, puede llegar a creer que se está hablando de una nueva línea de producto. Circunstancia que no solo atenta a mí representada, sino al mismo solicitante, porque es innegable que la confusión puede ser en ambas vías, sin embargo, mi representada goza de derechos previos y de un posicionamiento en el mercado, circunstancia que la habilita a oponerse a este registro.

En relación con el asunto de la procedencia empresarial, no debe olvidarse que:

"La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio. Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo productor, al que suele atribuírsele determinadas calidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica. Así la marca cumple para el consumidor, una función indicadora de la calidad alta o baja, de determinado producto o servicio..." . (Negrillas fuera del texto)

Así las cosas, si la marca de un producto o servicio cumple un papel informativo, no puede la autoridad competente en materia marcaria permitir, como evidentemente se daría de concederse el registro del signo solicitado, que la información derivada del mismo sea errada para el consumidor cuando se está haciendo pensar equivocadamente a éste, que los productos identificados son de un mismo empresario.

Conforme a lo expuesto, la existencia de la marca aspen (mixta) en el mercado atentaría directamente contra las normas de protección al consumidor, implicando un menoscabo de su derecho a la información por la susceptibilidad que el signo detenta para indicar una procedencia empresarial distinta de la real.

7. NOTIFICACIONES

Al solicitante de la marca y su apoderado en la dirección consignada en la solicitud de registro.

Tanto la sociedad DISTRIBUIDORA GLX S.A.S. como el suscrito recibiremos notificaciones en la Carrera 7 No. 71-21, Torre A, Piso 8, de la ciudad de Bogotá D.C., y en el correo electrónico danilo.romero@hklaw.com.

Atentamente,

LIC.

DANILO ROMERO RAAD

C.C. No. 79.547.687 de Bogotá

T.P. No. 79.289 del C. S. de la J.