



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1052- TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ENOXPAN”**

**LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 10343-2008)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 169-2010***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil diez.*

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ocho cero cero seis, apoderado especial de **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y ocho minutos cuarenta segundos del treinta de julio de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de octubre de dos mil ocho, por el licenciado Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia domiciliada en Avenida (Cra 68) No. 37B-31 sur, Bogotá, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ENOXPAN” en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas



dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

**SEGUNDO.** Una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de febrero de dos mil nueve, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad uno seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, en representación de la empresa **AVENTIS PHARMA S.A** presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio antes indicada.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas treinta y ocho minutos cuarenta segundos del treinta de julio de dos mil nueve, resolvió “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la sociedad AVENTIS PHARMA S.A contra la solicitud de inscripción del distintivo ENOXPAR, en clase 05 internacional presentada por LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A, la cual se deniega...*”.

**CUARTO.** Que el apoderado de la compañía **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y ocho minutos cuarenta segundos del treinta de julio de dos mil nueve .

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge el hecho que como probado indicó el Registro.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA.** La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió acoger la oposición de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **AVENTIS PHARMA S.A** por haber considerado "*(...) En el presente caso, los signos en conflicto "ENOXPAR" y el término genérico "ENOXAPARIN" tienen muchos elementos en común, lo que hace que exista mucha similitud principalmente en el aspecto gráfico. En este punto las diferencias son mínimas; por lo que a simple golpe de vista son muy similares lo que puede confundir al consumidor promedio y poner en riesgo su salud, por tratarse de productos farmacéuticos que se comercializan en lugares similares .Desde el punto de vista fonético, las diferencias entre ambos términos son mínimas ya que como se indicó la diferencia entre ambos términos es de tres letras, lo que provoca que se escuchen casi iguales, por lo que es posible una confusión auditiva entre ambos, así las cosas fonéticamente la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es casi igual, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto es igual o similar, al punto de que no es factible la inscripción de la marca solicitada, toda vez que es posible que se vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son el genérico farmacéutico. Ideológicamente el signo solicitado por su gran similitud, guarda relación con el genérico farmacéutico "ENOXAPARIN"...*"



El licenciado Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que en la resolución recurrida se establece que tanto el término farmacéutico “**ENOXAPARIN**”, como la marca presentada “**ENOXP**AR”, son “confundibles”, que tratándose de la clase internacional 05 es medular analizar los productos que protege en toda su dimensión, que cuando se trata de productos farmacéuticos, el consumidor no tiene un mercado libre para su adquisición, ya que dichos productos requieren la inscripción en el Ministerio de Salud para obtener su registro sanitario y que existe una regulación específica para su distribución y comercialización, donde claramente queda establecido que los productos farmacéuticos no están al alcance ilimitado de los consumidores y que en la mayoría de los casos se requiere de receta médica y que este es el caso de “**ENOXP**AR” el cual solo se receta bajo prescripción médica, siendo que el producto que protege “**ENOXP**AR” no causa confusión en el público consumidor, porque no está al alcance directo, sino bajo prescripción médica, que por esa razón no se puede justificar la irregistrabilidad de la marca “**ENOXP**AR”, toda vez que el consumidor no puede confundirse con un medicamento prescrito, que la marca “**ENOXP**AR” no conforma la denominación común internacional “**ENOXAPARIN**” y que su representada no está utilizando “**ENOXAPARIN**” para identificar sus productos .

**CUARTO. SOBRE LAS DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES (DCI).** La Denominación Común Internacional (DCI) o “International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances” (INN), se utiliza “...*para identificar las sustancias farmacéuticas o ingredientes farmacéuticos activos. Cada DCI es un nombre único que se reconoce en todo el mundo como nombre genérico para una sustancia activa utilizada en preparaciones farmacéuticas. El sistema de DCI, en su forma actual, fue introducido en 1950 bajo los auspicios de la OMS a través de la resolución WHA3.11 de la Asamblea Mundial de la Salud y entró en vigor en 1953, cuando se publicó la primera lista de DCI. (...) El objetivo*



*del sistema de DCI es proporcionar a los profesionales de la salud un nombre único y universal para identificar cada sustancia farmacéutica.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, “Marcas y denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas”, 16<sup>ava</sup> sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, consultable en [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_16/sct\\_16\\_3.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_3.doc), subrayado nuestro).*

Sobre estas denominaciones, la Organización Mundial Salud en su documento titulado “Denominaciones comunes internacionales: procedimiento revisado”, (disponible en la dirección [http://apps.who.int/gb/archive/pdf\\_files/EB110/seb1103.pdf](http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB110/seb1103.pdf)), señala que *“Las DCI se establecen con miras a su utilización a nivel mundial para identificar cada una de las sustancias farmacéuticas. En consecuencia, a fin de garantizar la disponibilidad universal de las DCI para esos fines, éstas no deben estar protegidas mediante derechos de propiedad: por eso se las califica de «comunes». La existencia de una nomenclatura internacional para las sustancias farmacéuticas, en la que se recogen las DCI, es importante para la identificación clara e inequívoca y seguridad de la prescripción y el despacho de los medicamentos a los pacientes, así como para la comunicación y el intercambio de información entre científicos y profesionales de la salud a nivel mundial.”* (subrayado nuestro).

Para identificar sustancias como pertenecientes al mismo grupo, en la DCI se utiliza una “partícula común” (“raíz” lingüísticamente hablando), de manera que, la presencia de esa raíz en la palabra que identifique la sustancia, señala el parentesco con otras dentro del mismo grupo de fármacos. Así, en el documento denominado “El uso de raíces comunes en la selección de las Denominaciones Internacionales Comunes para sustancias farmacéuticas” (The use of common stems in the selection of International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances), documento número WHO/EDM/QSM/99.6 de la Organización Mundial de la Salud (consultable en



[http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO\\_EDM\\_QSM\\_99.6.pdf](http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_EDM_QSM_99.6.pdf)) se enlistan las raíces para las cuales se han establecido categorías químicas o farmacológicas.

Y en este mismo documento, la Organización Mundial de la Salud consigna una nota dirigida a los registradores de marcas en los siguientes términos:

*“Note for trade-mark officers: In line with the WHO World Health Assembly resolution (WHA46.19\*\*) it would be appreciated if trade-marks were not derived from INNS and if INN stems were nor used in trade-marks. This practice endangers the principle that INNs are public property; it can frustrate the rational selection of further INNs for related substances, and it will ultimately compromise the safety of patients by promoting confusion in drug nomenclature.”*

Cuya traducción al español sería:

*“Nota para los registradores de marcas: De conformidad con la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS (WHA46.19\*\*), se apreciaría si las marcas no se derivaran de Denominaciones Comunes Internacionales, y si las raíces de las Denominaciones Comunes Internacionales no fueran usadas en marcas. Esta práctica pone en peligro el principio de que las Denominaciones Comunes Internacionales son de uso común, y puede frustrar la selección de más Denominaciones Comunes Internacionales para sustancias relacionadas, y eso en última instancia, comprometería la seguridad de los pacientes promoviendo la confusión en la nomenclatura de los fármacos.”*

De conformidad con lo señalado, y teniendo en cuenta las regulaciones contenidas en los artículos 2 y 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que señalan en síntesis que las marcas deben permitir “distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra”, y que no podrán inscribirse aquellas que sean “una designación común o usual del producto o



*servicio de que se trata*”, o que sean solo “*una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata*”; tendríamos que afirmar que en nuestro país, las Denominaciones Comunes Internacionales fijadas por la OMS, por identificar sustancias farmacéuticas o el ingrediente activo que contienen por un único nombre globalmente reconocido y de uso común, así como las “partículas comunes” o “raíces” usadas para agrupar las sustancias farmacológicas, solo pueden ser registradas como elementos que conforman a una marca, pero no como marcas en sí mismas, y su uso ha de entenderse en calidad de radical genérico o de uso común.

**QUINTO. SOBRE LA DENOMINACIÓN “ENOXAPARIN”.** Se trata de un nombre genérico utilizado en farmacia

Generic	Name	enoxaparin
Brand Names: <i>Lovenox</i>		

***¿Qué es enoxaparin?***

Enoxaparin es una anticoagulante que previene la formación de coágulos sanguíneos.

Enoxaparin se usa para tratar o prevenir un tipo de coágulo sanguíneo que a veces se les denomina trombosis venosa profunda (DVT por sus siglas en ingles), lo que puede causar coágulos sanguíneos en los pulmones. Una DVT puede ocurrir después de ciertos tipos de cirugía, o en las personas que permanecen en cama debido a una enfermedad prolongada.

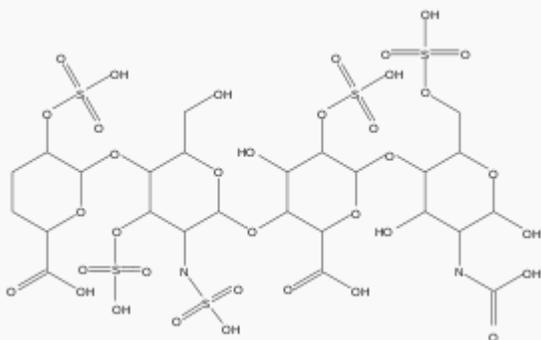
Enoxaparin se usa también para prevenir complicaciones de los vasos sanguíneos en las personas con ciertos tipos de angina (dolor del pecho) o ataque al corazón.

Enoxaparin puede también usarse para otros fines no mencionados en esta guía del medicamento.” ([http://www.drugs.com/mtm\\_esp/enoxaparin.html](http://www.drugs.com/mtm_esp/enoxaparin.html))



Al hacer una búsqueda en Wikipedia, la enciclopedia libre tenemos que

### La enoxaparina sódica



#### Sistemática ( IUPAC ) nombre

6 - [5-acetilamino-4 ,6-dihidroxi-2-(sulfooxymethyl) tetrahydropyran-3-il] oxi-3-[5 - (6-carboxi-4 ,5-dihidroxi-3-sulfooxy-tetrahydropyran-2- il) oxi-6-(hidroximetil) - sulfoamino-4-sulfooxy-tetrahydropyran-2-il] oxi-3-4-hidroxi-5-sulfooxy-tetrahydropyran-2-carboxylicacid

“ *La enoxaparina es una **heparina de bajo peso molecular** comercializada como **Lovenox o Clexane** y como **Indenox** (India, Comercializado por **núcleo** ). Se utiliza para prevenir y tratar la **trombosis venosa profunda o embolia pulmonar** , y se da como un **subcutánea de inyección** (por un médico o el paciente). Su uso se está desarrollando en **los síndromes coronarios agudos** (SCA).*”

La enoxaparina es fabricado por **Sanofi-Aventis** y se deriva de la **intestinal mucosa** de los cerdos. “

De lo anterior se evidencia, que en el mercado farmacéutico, la **ENOXAPARINA** es utilizada en el mercado para tratar cierto tipo de enfermedades. Por lo antes expuesto, este Tribunal considera que en aplicación del principio de legalidad, la resolución venida en alzada debe ser



confirmada para declarar sin lugar la solicitud de inscripción del signo **ENOXPAR**, solicitado por la compañía **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.**

**SEXTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

*Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.*

*Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata,*



*entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

*Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada



“**ENOXPAR**”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, el nombre genérico “**ENOXAPARIN**”, que también es denominativa, son similares entre sí y que al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional y siendo que se trata de productos farmacéuticos, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, no se puede permitir su coexistencia registral, nótese que el signo solicitado **ENOXPAR** contiene la composición “**NOX**”, mientras que la denominación **ENOXAPARIN** contiene únicamente las letras “**NO-XA**”, letras con las cuales no se denota una clara diferencia, por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Establecida la calidad de raíz del término **ENOXAPARINA**, establecemos el siguiente cuadro comparativo de los signos bajo cotejo.

Genérico Farmacéutico	Signo solicitado
<b>ENOXAPARIN</b>	<b>ENOXPAR</b>

La comparación ha de realizarse de acuerdo a los cánones sugeridos por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J:

*“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza*

*Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

*a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*



- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

De acuerdo al inciso b), de la comparación ha de eliminarse la raíz **“ENOX”**, por ser genérica según lo explicado en los considerandos anteriores. Entonces, al confrontar **“PAR”** con **“APARIN”**, vemos como solamente coinciden en su letra inicial, pero tanto a nivel gráfico como fonético son muy similares, e ideológicamente también. Si a esto aunamos la especialidad con la que se solicita **“ENOXPAR**, para proteger entre otros productos farmacéuticos y productos higiénicos para la medicina versus la generalidad de los productos



que se protegen con la marca genérica, tenemos que ambos signos están dirigidos a un mismo consumidor y comparten los mismos canales de distribución por lo que considera la mayoría de este Tribunal que no pueden coexistir válidamente en el mercado sin llegar a causar confusión en el consumidor promedio.

**SETIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, la mayoría de este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y ocho minutos cuarenta segundos del treinta de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, la mayoría considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y ocho minutos cuarenta segundos



del treinta de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*MSc. Norma Ureña Boza*

#### **VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMENEZ**

**PRIMERO. JUSTIFICACIÓN.** Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes miembros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto el recurso de apelación interpuesto por la compañía **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A,** salvo el voto por las razones que a continuación se detallan:

**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN**



**LA RESOLUCIÓN APELADA.** La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió acoger la oposición de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **AVENTIS PHARMA S.A** por haber considerado "(...) *En el presente caso, los signos en conflicto "ENOXPAR" y el término genérico "ENOXAPARIN" tienen muchos elementos en común, lo que hace que exista mucha similitud principalmente en el aspecto gráfico. En este punto las diferencias son mínimas; por lo que a simple golpe de vista son muy similares lo que puede confundir al consumidor promedio y poner en riesgo su salud, por tratarse de productos farmacéuticos que se comercializan en lugares similares .Desde el punto de vista fonético, las diferencias entre ambos términos son mínimas ya que como se indicó la diferencia entre ambos términos es de tres letras, lo que provoca que se escuchen casi iguales, por lo que es posible una confusión auditiva entre ambos, así las cosas fonéticamente la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es casi igual, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto es igual o similar, al punto de que no es factible la inscripción de la marca solicitada, toda vez que es posible que se vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son el genérico farmacéutico. Ideológicamente el signo solicitado por su gran similitud, guarda relación con el genérico farmacéutico "ENOXAPARIN" ...*

El licenciado Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que en la resolución recurrida se establece que tanto el término farmacéutico "ENOXAPARIN", como la marca presentada "ENOXPAR", son "confundibles", que tratándose de la clase internacional 05 es medular analizar los productos que protege en toda su dimensión, que cuando se trata de productos farmacéuticos , el consumidor no tiene un mercado libre para su adquisición, ya que dichos productos requieren la inscripción en el Ministerio de Salud para obtener su registro sanitario y que existe una regulación específica para su distribución y comercialización, donde claramente queda establecido que los productos farmacéuticos no están al alcance ilimitado de los consumidores y que en la mayoría de los



casos se requiere de receta médica y que este es el caso de “**ENOXP**AR” el cual solo se receta bajo prescripción médica, siendo que el producto que protege “**ENOXP**AR” no causa confusión en el público consumidor, porque no está al alcance directo, sino bajo prescripción médica, que por esa razón no se puede justificar la irregistrabilidad de la marca “**ENOXP**AR”, toda vez que el consumidor no puede confundirse con un medicamento prescrito, que la marca “**ENOXP**AR” no conforma la denominación común internacional “**ENOXAPARIN**” y que su representada no está utilizando “**ENOXAPARIN**” para identificar sus productos .

En el caso bajo análisis considera el que suscribe que los signos bajo examen, el solicitado “**ENOXP**AR”, que es una marca **denominativa**, pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por otro lado, la denominación común internacional “**ENOXAPARIN**”, que también es denominativa, no son similares entre sí, por lo que se puede permitir su coexistencia registral. Nótese, que desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada **ENOXP**AR contiene la composición “**NOX**”, mientras que la denominación **ENOXAPARIN** contiene letras totalmente diferentes, como lo son “**NO XA**”, además de que ésta última está compuesta por diez letras y la solicitada por siete letras. Asimismo la terminación “**IN**” de la segunda, marca otra diferencia desde la óptica gráfica y fonética.

Las anteriores diferencias visuales, inciden aún más en su pronunciación, porque la vocalización de los dos vocablos es totalmente diferente, de allí que tampoco exista confusión fonética.

**CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, el firmante considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y ocho minutos, cuarenta segundos del treinta de julio de dos mil nueve, la que en este acto se



revoca, para rechazar así la oposición y en su lugar ordenar inscribir la marca “**ENOXPAR**”, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**