



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

**Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)**

**CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00202-00**

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

**Actora: GADOR S.A.**

**TESIS: ENTRE EL SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO "EXOME", Y LA MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO "BIOEXOME", EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DISTINGUEN EN LAS CLASES 5ª Y 44 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.**

**SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **GADOR S.A.**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

**1ª.** Son nulas las **resoluciones núms. 89274 de 7 de diciembre de 2018**, "**Por la cual se decide una solicitud de registro**", expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia



de Industria y Comercio<sup>1</sup>; y **60235 de 5 de noviembre de 2019**, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

**2ª.** Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo "**EXOME**".

**3ª.** Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

## **I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO**

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

1º: Que el 25 de junio de 2018 solicitó el registro como marca del signo nominativo "**EXOME**", para distinguir productos en la Clase 5<sup>a2</sup> de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> En adelante SIC.

<sup>2</sup> El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos y servicios: "[...] Clase 5ª: *Productos farmacéuticos para uso oncológico en humanos [...]*".

<sup>3</sup> En adelante Clasificación Internacional de Niza.



2º: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades **LABORATORIOS BUSSIE S.A.** y **BIOARRAY S.L.**, presentaron oposición contra el registro solicitado con fundamento en la similitud frente a las marcas nominativa y mixta "**EMOXE LIPO CREAM**" y "**BIOEXOME**", registradas respectivamente a favor de ellas en las clases 3ª y 44 de Clasificación Internacional de Niza.

3º: Que mediante la Resolución núm. 89274 de 7 de diciembre de 2018, el Director de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada solamente la oposición propuesta por la sociedad **BIOARRAY S.L.** y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo "**EXOME**", para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 60235 de 5 de noviembre de 2019, emanada de la Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

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



Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 135 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000<sup>4</sup> y 2º, 13 y 95 de la Constitución Política, por indebida aplicación, por cuanto le reconoció fuerza distintiva a la expresión "**BIOEXOME**", a pesar de que la distintividad de dicha marca recae es respecto de los elementos gráficos que la componen y no los nominativos, toda vez que "**BIO**" y "**EXOME**" son de uso común y, por lo tanto, inapropiables de manera exclusiva.

Aseguró que la marca "**BIOEXOME**" está compuesta por dos expresiones de uso común para las clases 5ª y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no tiene la capacidad de impedir el registro de la expresión "**EXOME**", que es totalmente distintiva para identificar productos en la Clase 5ª, *ibidem*.

Añadió que teniendo en cuenta que los dos elementos nominativos que conforman la marca "**BIOEXOME**", son de uso común, no existen parámetros de comparación, por lo que las razones por las que se denegó el registro como marca del signo solicitado tomando como base una aparente similitud, son inexistentes.

---

<sup>4</sup> En adelante Decisión 486.



Manifestó que las actividades comerciales que distingue cada una de las expresiones objeto de cotejo, a pesar de pertenecer al campo médico, son totalmente diferentes, por lo que no existe riesgo de confusión y/o asociación alguna; y que, además, el hecho de que se trate de asuntos vinculados con la medicina no significa que los vuelva confundibles o se relacionen de alguna manera.

## II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

**II.-1.** La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el signo y marca cotejados son similarmente confundibles, ya que al apreciarlos en conjunto resultan ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo "**EXOME**" reproduce parcialmente la marca opositora.

Sostuvo que existe entre las expresiones en disputa una conexión estrecha que lleva a una confusión indirecta y asociación, pues ambas identifican productos y/o servicios que pueden ser complementarios o razonablemente vinculados dentro del mercado, como son los "*productos farmacéuticos para uso oncológico en humanos*" con los "*servicios de diagnóstico de enfermedades*" y "*análisis médico para el diagnóstico de enfermedades*", estos últimos de la marca opositora.



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

Señaló que las expresiones "**BIOEXOME**" y "**EXOME**" son similarmente confundibles ortográfica y fonéticamente, máxime si se tiene en cuenta que el signo solicitado reproduce parcialmente la marca previamente registrada, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad alguna.

Aseguró que para suministrar "*productos farmacéuticos para uso oncológico en humanos*", se requiere necesariamente "*servicios de análisis médicos para el diagnóstico de enfermedades*", pues los artículos farmacéuticos de venta bajo prescripción médica requieren necesariamente de la formulación por profesionales de la salud, quienes no requieren analizar las pruebas médicas para diagnosticar una enfermedad.

**II.-3.** La sociedad **BIOARRAY S.L.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma<sup>5</sup>, guardó silencio.

---

<sup>5</sup> Mediante auto admisorio de 16 de diciembre de 2020, visible a folios 75 a 77 del cuaderno físico principal y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folio 70 *ibidem*.



### III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 27 de agosto de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020<sup>6</sup>, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021<sup>7</sup>, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

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

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

---

<sup>6</sup> "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica."

<sup>7</sup> "Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción".



#### **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

**IV.-1.** La parte demandada insistió que se despachen desfavorablemente las pretensiones de la demanda y, además, reiteró que los signos distintivos cotejados son similarmente confundibles.

**IV.-2.** La sociedad **LABORATORIOS BUSSIE S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Señaló que las expresiones enfrentadas son idénticas, por lo que el consumidor promedio en el mercado no sabría diferenciarlas al adquirir los productos que ellas identifican.

**IV.-3.** El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23-05, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que el signo y marca cotejadas no son iguales ni se asemejan, por cuanto ambas contienen colores, letras en tamaños y diseños diferentes, por lo que se puede evidenciar que al ser observadas por un consumidor este puede determinar que se trata de expresiones diferentes y que provienen de dos empresarios distintos ya que no comparten nada en común.





**IV.-4.** En esta etapa procesal, la actora y la sociedad **BIOARRAY S.L.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio<sup>8</sup>.

### **V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó<sup>9</sup>:

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

**"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;

[...]

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

a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las

---

<sup>8</sup> De conformidad con el informe secretarial obrante el índice 63 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

<sup>9</sup> Proceso 268-IP-2021.



palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

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

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

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

[...]

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

## **2. Comparación entre signos denominativos**

[...]

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

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

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



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

- . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

*c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*

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

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

[...]

### **3. Comparación entre signos denominativos y mixtos**

[...]

*3.4. Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo.*

- a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, en principio no habría lugar a generar riesgo de confusión o asociación, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial con el signo denominativo en conflicto; salvo que, los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en*



*cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto.*

- b) *Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas previstas en el literal a) del párrafo 2.3 del presente acápite [...]”.*

#### **4. Marcas evocativas**

[...]

*4.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un producto deductivo.*

*4.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.*

*4.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.*

[...]

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

[...]

*5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:*



**a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.**

[...]

**b) La complementariedad de los productos o servicios**

[...]

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

[...]

5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

**- La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.**

[...]

**- Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.**

[...]

5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario [...].”

## **VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA**

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 89274 de 7 de diciembre de 2018 y 60235**



**de 5 de noviembre de 2019**, denegó el registro como marca del signo nominativo "**EXOME**" a la actora, para amparar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba confundible con la marca mixta "**BIOEXOME**", que ampara servicios en la Clase 44; y que entre los productos y servicios que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, la SIC le reconoció fuerza distintiva a la expresión "**BIOEXOME**", a pesar de que la distintividad de dicha marca recae es respecto de los elementos gráficos que la componen y no los nominativos, toda vez que "**BIO**" y "**EXOME**" son de uso común y, por lo tanto, inapropiables de manera exclusiva.

Aseguró que la marca "**BIOEXOME**" está compuesta por dos expresiones de uso común para las clases 5ª y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no tiene la capacidad de impedir el registro de la expresión "**EXOME**", que es totalmente distintiva para identificar productos en la Clase 5ª *ibidem*.

Por su parte la SIC, indicó que el signo y marca cotejados son similarmente confundibles, ya que al apreciarlos en conjunto resultan ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo "**EXOME**" reproduce parcialmente la marca opositora.



Sostuvo que existe entre las expresiones en disputa una conexión estrecha que lleva a una confusión indirecta y asociación, pues ambas identifican productos y/o servicios que pueden ser complementarios o razonablemente vinculados dentro del mercado; como son los *"productos farmacéuticos para uso oncológico en humanos"* con los *"servicios de diagnóstico de enfermedades"* y *"análisis médico para el diagnóstico de enfermedades"*, estos últimos de la marca opositora.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 151<sup>10</sup> de la Decisión 486, *"[...] por ser pertinente [...]"* y *"[...] para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto [...]"*, no así el del artículo 135<sup>11</sup> *ibidem*, *"[...] ya que las causales absolutas de irregistrabilidad de un signo no son un asunto controvertido en el proceso interno [...]"*.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente:

**Decisión 486.**

*"[...]"*

---

<sup>10</sup> Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal.

<sup>11</sup> Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio.



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

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

**Artículo 151.-** *Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.*

*Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente [...].*

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

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

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

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

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

*d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de*





*conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.*

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así:

# EXOME

**SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO<sup>12</sup>**



**MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA<sup>13</sup>**

Como en el presente caso se va a cotejar un signo nominativo, “**EXOME**”, como lo es el cuestionado, con una marca mixta, “**BIOEXOME**”, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos

---

<sup>12</sup> Folio 34 del expediente físico.

<sup>13</sup> Folio 34 del expediente físico.



es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas:

"[...]

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

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

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



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

- . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

*(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*

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

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

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



A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

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

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

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

Ahora, según la actora las partículas "**BIO**" y "**EXOME**" que conforman la marca "**BIOEXOME**", son de uso común para amparar productos y servicios en las clases 5ª y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que son inapropiables de manera exclusiva.

Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los *signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común.*



Así, lo expresó:

**"[...] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común.**

[...]

4.2. *Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.*

[...]

4.4. *La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.*

[...]

4.8. *No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.*

[...]

4.11. *En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia*



*no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente [...]”.*

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó:

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

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que *las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas* no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen



con esas palabras, **siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión.**

En el caso *sub examine*, no se encontró en la página web de la entidad demandada<sup>14</sup> que la partícula “**EXOME**”, presente en la marca previamente registrada, “**BIOEXOME**”, sea de uso común, de manera que no puede estimarse como tal.

No obstante lo anterior, si se evidenció que en la página web de la entidad demandada<sup>15</sup>, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas, en las clases 5ª y 44, respectivamente, que contenían la expresión “**BIO**”:

.- **Clase 5ª:**

MARCA	TITULAR
<b>BIOLAX</b> (nominativa)	LAFRANCOL S.A.S.
<b>BIOCOLON</b> (Mixta)	GERMÁN ORTIZ VILLADA
<b>BIOQUIM</b> (Nominativa)	BIO ZOO S.A. DE C.V.
<b>BIOGLUE</b> (Nominativa)	ARTIVION, INC.
<b>BIOPHENE</b> (Nominativa)	NEOGEN CORPORATION

.- **Clase 44:**

---

<sup>14</sup> [www.sipi.gov.co](http://www.sipi.gov.co). Consultado el 29 de febrero de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).

<sup>15</sup> [www.sipi.gov.co](http://www.sipi.gov.co). Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 29 de febrero de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).



MARCA	TITULAR
<b>BIOLINE</b> (Mixta)	BIOLINE AGROSCIENCES LTD
<b>BIOSTAR</b> (Mixta)	BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A.
<b>BIOFIT</b> (Nominativa)	INNOVAK GLOBAL, S.A. DE C.V.
<b>BIO-BEAUTÉ</b> (Nominativa)	SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE S.A.R.L.

Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los productos y servicios de las clases 5ª y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, al ser "**BIO**" una partícula de uso común no puede ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente<sup>16</sup>:

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

---

<sup>16</sup> Interpretación Prejudicial 318-IP-2019.





***uso común se deben excluir del cotejo de la marca [...]***.  
(Resaltado fuera de texto)

Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, "**BIO**", no pueden impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general<sup>17</sup>.

Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común "**BIO**", que forma parte de la marca opositora, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al estar constituido por una sola palabra, ésta no puede fraccionarse<sup>18</sup>, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

---

<sup>17</sup> Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja.

<sup>18</sup> Regla fijada por la Sala en sentencia de 23 de noviembre de 2023, en la que se precisó lo siguiente:

*"[...] Por todo lo anterior, la Sala considera que si bien es cierto que las partículas "**CA**" y "**P**" deberían ser excluidas del cotejo marcario, comoquiera que son elementos químicos que resultan ser descriptivos, al consistir en ingredientes de los productos que distingue la marca cuestionada, también lo es que al excluirlos dicha marca se reduciría de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, comoquiera que, por un lado, la marca cuestionada está formada por una sola palabra, que no puede ser fraccionada y, por el otro, está compuesta por otros elementos de uso común ("**SILI**" y "**MAG**"), como se pasará a explicar a continuación. [...]" Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2018-00107-00.*

Posición que fue reiterada en sentencia de 15 de diciembre de 2023, en la que la Sala sostuvo:

*"[...] Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común "**SILVER**", que forma parte del signo y marca enfrentados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que dichas expresiones están formadas por una sola palabra, que no pueden ser fraccionadas, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto. [...]" Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2019-00406-00.*



Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marca en controversia, "**EXOME**" y "**BIOEXOME**", respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Siendo ello así, respecto a la **similitud ortográfica**, es preciso indicar que entre la marca "**BIOEXOME**" y el signo en conflicto "**EXOME**", existen significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada reproduce totalmente la expresión "**EXOME**", contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la supresión de la partícula "**BIO**", presente en la marca opositora, "**BIOEXOME**".

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca previamente registrada está compuesta con una partícula adicional en su inicio "**BIO**", ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en "**EXOME**", lo que lleva a que el signo solicitado "**EXOME**" no



sea suficientemente distintivo y diferente a la previamente registrada<sup>19</sup>.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 2020<sup>20</sup>, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría

---

<sup>19</sup> Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2009-00226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se sostuvo:

*"[...] Así las cosas, respecto a la **similitud ortográfica** entre el signo cuestionado, "TWIST COLANTA", y las marcas previamente registradas "TWIST", la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión "TWIST", contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula "COLANTA" en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, "TWIST".*

*De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas "TWIST FROST" y "FRUTTY TWIST", puesto que el signo cuestionado "TWIST COLANTA" reproduce totalmente la expresión "TWIST", contenida también en las marcas previamente registradas.*

*Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras "TWIST" y "COLANTA", también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que **la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en "TWIST", lo que lleva a que el signo solicitado "TWIST COLANTA" no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.***

[...]

***Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación "TWIST", siendo este el elemento principal del signo cuestionado "TWIST COLANTA"; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión ("COLANTA"), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es "TWIST" [...].***  
(Destacado fuera de texto).

<sup>20</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00. Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00118-00.



el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó:

*"[...] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas. De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. [...]"*

Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado "**EXOME**" no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la marca previamente registrada, "**BIOEXOME**".

Referente a la **similitud fonética**, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación "**EXOME**", siendo este el elemento principal del signo cuestionado "**EXOME**"; y aunque la marca previamente registrada contiene una partícula adicional ("**BIO**"), la fuerza distintiva en el conjunto marcario es "**EXOME**".



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

**EXOME – BIOEXOME - EXOME – BIOEXOME -EXOME -BIOEXOME**

**EXOME – BIOEXOME - EXOME – BIOEXOME -EXOME -BIOEXOME**

**EXOME – BIOEXOME - EXOME – BIOEXOME -EXOME -BIOEXOME**

**EXOME – BIOEXOME - EXOME – BIOEXOME -EXOME -BIOEXOME**

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala observa que la palabra "**EXOME**", que hace parte del signo solicitado y la partícula "**BIOEXOME**", que corresponde a la marca previamente registrada, deben tenerse como de fantasía<sup>21</sup>, por cuanto éstas no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sean identificables por el *consumidor promedio colombiano*, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto<sup>22</sup>.

De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse semejanza ortográfica y fonética entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

---

<sup>21</sup> No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las expresiones "**BIOEXOME**" y "**EXOME**" sean de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00.

<sup>22</sup> Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00055-00.



Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente:

*"[...] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor [...]"*.

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

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

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018<sup>23</sup> trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

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

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

---

<sup>23</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00.



*servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc.*

*[...]*

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

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

*[...]*

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

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

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

En el caso *sub lite*, el signo cuestionado "EXOME" fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:



.- **Clase 5ª:** "[...] *Productos farmacéuticos para uso oncológico en humanos [...]*".

Por su parte, la marca mixta previamente registrada "**BIOEXOME**" distingue los siguientes servicios en la Clase 44 *ibidem*: "[...] *Análisis de ARN o de ADN para el diagnóstico y pronóstico de enfermedades; Diagnóstico de enfermedades; Servicios de diagnóstico médico [ensayo y análisis]; Servicios de análisis médicos para el diagnóstico de enfermedades [...]*".

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos servicios que distingue la marca previamente registrada en la Clases 44 *ibidem*, se evidencia una estrecha relación, pues están dirigidos al sector de la salud, entre este, productos farmacéuticos para tratamiento de pacientes, que en la mayoría de los casos son utilizados en los servicios médicos de análisis, diagnóstico y pronóstico de enfermedades, por lo que también se advierte un uso conjunto o complementario; dichos productos y servicios comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos o revistas especializadas en medicina; y sus consumidores podrían asumir





razonablemente que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad del signo y marca enfrentados.

En efecto, se observa que son productos y servicios complementarios en la medida en que para la prestación de los servicios médicos de análisis, diagnóstico y pronóstico de enfermedades, entre estas, el cáncer, se demanda necesariamente de los elementos que distingue el signo cuestionado, tales como: productos farmacéuticos para uso oncológico.

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

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente:

*"[...] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor [...]"*.



En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas expresiones provienen del mismo titular.

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

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015<sup>24</sup>, que ahora se prohija, indicó lo siguiente:

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

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

*El **riesgo de asociación** es la posibilidad de que el consumidor, **que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho***

---

<sup>24</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00.



**producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica**". (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(...)

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

Por tal razón, en aplicación de los principios **prior tempore, potior iure** e **in dubio pro signo priori**, debe protegerse la marca mixta previamente registrada, esto es, "**BIOEXOME**". Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales<sup>25</sup>:

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

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo nominativo "**EXOME**",

<sup>25</sup> Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP-2001.



para amparar productos la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentaron de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó, razón por la cual tampoco se evidencia transgresión alguna de los artículos 2º, 13 y 95 de la Constitución Política.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

**En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,**

**F A L L A**

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



**SEGUNDO: ENVIAR** 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 CAN.

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

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de marzo de 2024.

**GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES**  
Presidente

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**  
Aclara voto

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**

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