

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil trece (2013).

CONSEJERA PONENTE: DOCTORA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

REF: Expediente núm. 2007-00111-00.

Acción de Nulidad.

**Actora: LABORATORIOS NATURAL FRESHLY
INFABO LIMITADA.**

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LIMITADA**, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de la **Resolución núm. 5170 de 3 de marzo de 2006, "Por la cual se concede un registro"**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

1º: La sociedad **LABORATORIOS DAKAMED LTDA.** solicitó el 17 de agosto de 2005, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca "**STRESIN**" (nominativa) para identificar los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: La solicitud fue tramitada bajo el expediente núm. 05081180 y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 556 de 30 de septiembre de 2005.

3º: Previo al registro de dicha marca, se había concedido a **LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LIMITADA.** las marcas "**FRESHLY ESTRES´SIN´**" (Rad. 95061737) y "**FRESHLY ESTRES´SIN´**" (Rad. 04107221), para identificar los productos de las Clases 5ª y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.

4º: A juicio de la actora, los signos en conflicto presentan similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que pueden llevar al consumidor, tanto a confusión directa e indirecta, por tratarse de productos que coinciden en su finalidad, lo que acarrea un peligro para los consumidores y la comunidad en general, dado que se les viola el derecho a la información.

Así mismo, señaló que la marca concedida se aprovecha injustamente de los signos previamente registrados y afectan su fuerza distintiva.

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

Que los actos acusados violan el artículo 136, literales a) y f) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 58 y 61 de la Constitución Política.

Explicó que se violó el artículo 58 de la Constitución Política, toda vez que se desconoció el derecho adquirido de la actora de usar en

forma exclusiva y excluyente su marca, lo cual diluye en el mercado su fuerza distintiva.

Que se violó el artículo 61 ibídem, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció la obligación constitucional de proteger la propiedad industrial derivada de las marcas **"FRESHLY ESTRES ´ SIN ´"** en las Clases 5ª y 30 de propiedad de la actora, como una de las especies de la propiedad intelectual.

Manifestó que la Superintendencia demandada ignoró dentro del análisis, la percepción auditiva que puede tener un consumidor respecto de los signos cotejados, que para el presente caso, es la que juega el papel determinante dentro del análisis de registrabilidad y es la que va a predominar en el análisis o juicio que hace el consumidor al adquirir el producto.

Alegó que desde la confusión gramatical, la totalidad de grafemas que componen la expresión de la marca posteriormente concedida, están contenidos en las marcas previamente registradas, lo que sin

duda afecta el análisis del consumidor respecto de su origen, calidades y procedencia empresarial.

Manifestó que al coincidir las secuencias vocálicas de los signos cotejados, la tonicidad de la palabra resulta idéntica entre las marcas en conflicto.

Sostuvo que desde el punto de vista conceptual, los signos cotejados traen la misma significación, originados en la idea de que los signos enfrentados protegen productos que pueden aminorar o eliminar una sintomatología moderna llamada estrés.

Indicó que la identidad de los signos en disputa y de los productos que se pretenden amparar resultan evidentes, por lo que la marca solicitada no puede coexistir con la previamente registrada y con los derechos que de ella se derivan.

Afirmó que la similitud resulta de la conexión competitiva de los productos; de los mismos canales publicitarios y de comercialización y del mismo uso o finalidad. Por lo tanto, los

productos que amparan los signos cotejados coinciden esencialmente en su finalidad, vale decir, la alimentación nutricional humana, que puede tener o no fines terapéuticos.

Concluyó que dada la identidad entre los signos, en cuanto al término y productos, el riesgo de asociación en el mercado se hace evidente.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Nación- Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico; aduce, en esencia, lo siguiente:

Que con la expedición del acto acusado no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión núm. 486 de la

Comunidad Andina y que su fundamento legal se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales, vigentes en materia marcaria.

Que es evidente que **"STRESIN"** cumple con los requisitos legales exigidos y contrariamente a lo argumentando por la actora, tiene la suficiente fuerza distintiva, dado que al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados no presentan similitudes y, en consecuencia, no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial.

Manifestó que al efectuar el examen en conjunto de las marcas enfrentadas **"STRESIN"** frente a **"FRESHLY ESTRES 'SIN'"** no se presenta confusión, pues cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido, que al ser visualizados desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético, son percibidos de diferente manera.

Explicó que la marca "**STRESIN**" se compone de una sola expresión de 7 letras y la marca "**FRESHLY ESTRES 'SIN'**" se compone de 3 expresiones y 16 letras.

Que la sílaba tónica de los signos confrontados está compuesta por diferentes letras y al ser diferente la composición, mal puede alegarse confundibilidad entre los mismos.

Así mismo, afirmó que los signos tienen una percepción sonora y auditiva completamente diferente.

Adujo que la marca solicitada se ha presentado de manera restringida para distinguir té, infusiones de frutas y mates, a diferencia de la marca opositora que distingue hielo, helados, comestibles y paletas.

Que como consecuencia de lo expuesto, los signos confrontados no presentan semejanzas ente sí y pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que no inducen al consumidor a error y no generan perjuicio a los consumidores, dado que las semejanzas de dichos

signos no generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa.

II.1.2.- LABORATORIOS DEKAMED LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda, en los siguientes términos:

Sostuvo que la expresión "**STRESIN**" (nominativa) es susceptible de registro, por cuanto está conformada por elementos ortográficos, gramaticales, fonéticos y visuales, que en una visión de conjunto, puede jurídicamente ser aceptada como marca.

Manifestó que de acuerdo con la doctrina, una marca puede compartir un mismo prefijo o sufijo de otra ya registrada, siempre y cuando contenga elementos que la distingan.

En el caso concreto, la marca "**STRESIN**" es totalmente novedosa, y evocativa, vale decir, no solamente por su componente nominal,

sino también conceptual y gráfico, lo que permite su coexistencia en el mercado sin causar ningún tipo de confusión en el consumidor.

Expresó que su presentación comercial y diseño es tan distinto, que ni el más desprevenido consumidor se podría confundir al escoger estos productos, así se encuentren en la misma vitrina.

Adujo que no se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que la marca solicitada no se asemeja a la previamente registrada, ni guarda relación directa, ni indirecta, dado que sus componentes y la parte fonética y publicitaria son distintas, en razón a que el signo conformado por la expresión **"STRESIN"** tiene unas características propias que hacen que sea totalmente novedoso y único, frente a la marca **"FRESHLY ESTRES 'SIN'"**, registrada para productos totalmente diferentes de la Clasificación Internacional de Niza.

Alegó que no es cierto que las marcas en conflicto puedan tener similitudes fonéticas o gráficas, o que cumplan con los dos

requisitos referidos por la doctrina, en el sentido de que ni tienen semejanzas y menos identidad en sus productos, dado que **"STRESIN"** y **"FRESHLY ESTRES 'SIN'"** se pronuncian y se escriben de manera diferente.

Explicó que los prefijos son totalmente distintos y que, en cuanto a la morfología de las palabras en disputa, sus accidentes, cambios y su composición son totalmente diversos, características éstas que no pueden de ninguna forma confundir al consumidor.

Que desde el punto de vista conceptual, las marcas cuestionadas tienen significado totalmente distinto y claro, el cual no permite de manera alguna interpretación. La marca cuestionada es evocativa, lo que reduce sustancialmente la confusión que encuentra la actora y permite pensar que **"STRESIN"** es susceptible de ser registrada y coexistir en el mercado sin ningún problema, como lo demuestran infinidad de marcas concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y que guardan relación en su conformación, como: MANPOWER, SUPERPOWER, TOWER, EASSY WAG, EASSY

REFLEXES, ESSYTRAVEL, EASSYPACT, SUPER STAR, SUPER DOME, SUPER JAIL, SUPER GX, entre otras.

Estimó que los productos alimenticios que ampara la marca **"STRESIN"**, tales como carne, pescado, aves y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche, productos lácteos; aceites, grasa comestible de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no tienen relación con los productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos de la Clase 5ª de la citada Clasificación, ni con los productos como el café, té, cacao, arroz tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas de la Clase 30 de la citada Clasificación, pues tienen fines y aplicación totalmente diferentes.

Insistió en el hecho de que las marcas en conflicto amparan productos diferentes, lo cual no permite complementariedad, ni conexidad, ya que son productos muy específicos y de diferente aplicación, de conformidad con la Clasificación Internacional de Niza.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- 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, concluyó¹:

"PRIMERO: *El Juez Consultante debe analizar si el signo STRESIN (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.*

SEGUNDO: *En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos y signos mixtos, comparados con un signo denominativo y otro signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene*

¹ Proceso 148-IP-2012.

mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Además se deberá tomar en cuenta que el signo sobre la base del cual se presenta la demanda es compuesto.

TERCERO: *Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.*

CUARTO: *No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*

QUINTO: *Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.*

SEXTO: *El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 29 que impliquen un posible riesgo de confusión con los productos comprendidos en la Clase 5, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.*

En el caso concreto se deberá identificar si efectivamente podría producirse riesgo de confusión en el público consumidor al adquirir productos de la Clase 29 con productos comprendidos en la Clase 5.

SÉPTIMO: *En el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente, de igual manera, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.*

OCTAVO: *Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos de la Clase 29 y de las Clases 5 y 30, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial*

NOVENO: *El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.*

Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la **Resolución núm. 5170 de 3 de marzo de 2006**, concedió el registro de la marca **“STRESIN”** (nominativa), en favor de LABORATORIOS DEKAMED LTDA., para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, la actora alegó que se violó el artículo 136, literales a) y f) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta las marcas previamente registradas **“FRESHLY ESTRES ‘SIN’”** para las Clases 5ª y 30 de la Clasificación Internacional de Niza y porque el signo posteriormente registrado **“STRESIN”** resulta confundible gramatical, fonética y conceptualmente, con dichos signos previamente registrados.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literales a), b); 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca "**STRESIN**" para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los textos de las normas aludidas son los siguientes:

Decisión 486.

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

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

(...)"

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

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

(...)”

”Artículo 150.- *Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la conexión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”*

De Acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y

gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica.”²

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

²Ibídem

STRESIN

MARCA REGISTRADA CUESTIONADA (CLASE 29)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (CLASE 30)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (CLASE 5ª)

Ahora bien, como en el presente caso se van a cotejar unas marcas mixtas, como lo son las de la actora, con la marca cuestionada (nominativa), es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

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

De manera que el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto frente a esta marca.

Además, la Sala considera necesario analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto de sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da 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. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”³

³ Ibídem

En efecto, conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el análisis de distintividad debe hacerse valorando los signos sin descomponer la unidad de cada uno, para verificar si el todo prevalece sobre las partes.

Respecto a la **similitud ortográfica** entre las marcas "**FRESHLY ESTRES ´SIN´**" y "**STRESIN**", es preciso indicar que la primera nombrada es una marca compuesta, estructurada por 16 letras, 4 vocales, 12 consonantes y 2 apóstrofes.

Por su parte, "**STRESIN**" es una marca simple, estructurada por 7 letras, 2 vocales y 5 consonantes.

Se observa que no obstante que los signos se asemejan en sus terminaciones **SIN**, el signo previamente registrado "**FRESHLY ESTRES ´SIN´**" tiene 5 sílabas, mientras que el signo cuestionado "**STRESIN**" tiene 2 sílabas.

La longitud de las palabras es diferente, lo que hace que visualmente no sean confundibles. Así las cosas, no hay una similitud ortográfica.

Respecto de la **similitud fonética**, la Sala señala que los signos en conflicto son diferentes, pues la primera expresión se pronuncia **FRESH- LY- ES – TRES- SIN** y la segunda **STRE- SIN**.

Además, con respecto al signo "**FRESHLY ESTRES ´SIN´**" el acento prosódico de la primera palabra está en la sílaba **FRESH**, en la segunda palabra está en **TRES** y **SIN**; mientras que en el signo "**STRESIN**" está en **SIN**.

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, se advierte que "**FRESHLY ESTRES ´SIN´**" y "**STRESIN**" son signos de fantasía, pues no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. A lo sumo pueden evocar en la mente del consumidor la idea de algo relacionado con el estrés; sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

De otra parte, vale la pena observar que la marca “**FRESHLY ESTRES ´SIN´**” es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca cuestionada, al contener la expresión **FRESHLY**, que le da un matiz diferenciador y contundente.

Por consiguiente, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos “**FRESHLY ESTRES ´SIN´**” y “**STRESIN**” no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética, razón por la cual no se configura riesgo de confusión alguna.

Ahora, como quiera que los signos en disputa identifican productos de diferentes clases, será necesario establecer su **conexión competitiva**.

Sobre este asunto, esta Sección en sentencia de 18 de julio de 2012, trajo a colación criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

*“La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado los siguientes criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, a saber: **(i)** la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; **(ii)** canales de comercialización; **(iii)** mismos medios de*

publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos o servicios; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos o servicios.”⁴

Ahora bien, la expresión “**STRESIN**” fue solicitada por LABORATORIOS DEKAMED LTDA. para amparar los siguientes productos de la **Clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza: *“Carne, pescado, aves, caza; extractos de carne y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche, productos lácteos; aceites, grasas comestibles.”*

Por su parte, la marca registrada previamente registrada “**FRESHLY ESTRES ´ SIN ´**” ampara los productos de las siguientes clases de la Clasificación Internacional de Niza:

.Clase 30: *“Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre,*

⁴ Expediente núm. 2006-00373-00. Actora: MEALS DE COLOMBIA S.A. Consejera ponente doctora MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

salsas (con excepción de salsas para ensalada), especias, hielo, chicles, goma de mascar”.

.Clase 5ª: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”*

De acuerdo con lo anterior, cabe señalar que entre las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza existe una relación, pues ambas comprenden productos alimenticios.

Si bien es cierto que dichas clases distinguen productos relacionados, también lo es que no se advierte la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las marcas.

Ahora, entre la Clase 29 de la marca cuestionada y la Clase 5ª de la marca registrada, no existe conexión competitiva, dado que esta última clase comprende productos diferentes de los de aquélla, conforme a lo enunciado precedentemente, y en razón a que los canales de comercialización y medios de publicidad son eminentemente distintos. Lo que denota que estas marcas en disputa pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

En este orden de ideas, al poseer la marca registrada de la actora **“FRESHLY ESTRES ‘SIN’”** la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas constitucionales y legales, invocadas por la Sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas 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: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de diciembre de 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA