



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015)

Ref.: 110010324000200700319 00

AUTORIDADES NACIONALES

Actora: LAFRANCOL S.A.

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por LAFRANCOL S.A. contra las Resoluciones 34244 de 2006 (14 de diciembre), 3532 de 2007 (16 de febrero) y 16990 de 2007 (8 de junio), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca SUCRAFIT, a favor de KLAVEL LTDA, para distinguir *“chocolates, dulces, gomas; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, salsas (condimentos) y especias”* en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA



LAFRANCOL S.A., domiciliada en Cali, Valle del Cauca, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:

1.1. Pretensiones

- Que se declare nula la Resolución 34244 de 2006 (14 de diciembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de KLAVEL LTDA, el registro de la marca SUCRAFIT, para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Que se declare nula la Resolución 3532 de 2007 (16 de febrero), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 34244 de 2006 (14 de diciembre).
- Que se declare nula la Resolución 16990 de 2007 (8 de junio), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 34244 de 2006 (14 de diciembre).
- Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca SUCRAFIT, para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

1.2. Los Hechos



El 16 de diciembre de 2005, la sociedad KLAVEL LTDA solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SUCRAFIT, para distinguir *“chocolates, dulces, gomas; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, salsas (condimentos) y especias”* en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 612 de 2006 y, dentro del término oportuno, fue objetada por LAFRANCOL S.A., quien consideró que no debía concederse el registro, habida cuenta de que tenía similitud con las marcas SUCRAX y SALUFIT, previamente registradas a su favor para distinguir productos, respectivamente, en las clases 30 y 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resolución 34244 de 2006 (14 de diciembre), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró infundada la oposición presentada por LAFRANCOL S.A. y concedió, a favor de KLAVEL LTDA, el registro de la marca SUCRAFIT, para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 3532 de 2007 (16 de febrero) y 16990 de 2007 (8 de junio), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 34244 de 2006 (14 de diciembre).

1.3. Normas violadas y concepto de violación



La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literales a) y f), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; 13 y 83 de la Constitución Política y 3 del Código Contencioso Administrativo.

1.3.1. Artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

Establece que los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, disponen, respectivamente, que *“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...”*, *“No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad”* y *“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”*.

Bajo el anterior contexto, considera que debe cancelarse el registro de la marca SUCRAFIT, cuyo registro se concedió para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues es confundible con las marcas SUCRAX y SALUFIT, previamente registradas a su favor para distinguir productos semejantes, respectivamente, en las clases 30 y 29.

En efecto, señala que la marca SUCRAFIT tiene semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas con las marcas SUCRAX y SALUFIT, que pueden inducir a confusión indirecta al público consumidor, quien puede asociarlas con un origen empresarial común.



1.3.2. Artículos 136, literal f), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; 13 y 83 de la Constitución Política y 3 del Código Contencioso Administrativo

A su turno, señala que el artículo 136, literal f), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que *“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:... f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”*.

En este orden de ideas, considera que la Superintendencia de Industria y Comercio infringió su derecho de propiedad industrial y los principios de buena fe e imparcialidad, pues concedió el registro de la marca SUCRAFIT pese al riesgo de confusión que presentaba con las marcas SUCRAX y SALUFIT, previamente registradas a su favor.

2. CONTESTACIONES

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, manifestando que entre las marcas SUCRAFIT, SUCRAX y SALUFIT no existían semejanzas que pudieran generar riesgo de confusión en el público consumidor.

2.2. KLAVEL LTDA guardó silencio.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL



A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que llegó en la interpretación 294-IP-2014 se citan a continuación.

“Primero. Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

Segundo. La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SUCRAFIT (denominativo) y las marcas registradas SUCRAX (denominativa) y SALUFIT (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

Tercero. La Corte Consultante debe determinar si las partículas SUCRA y FIT son de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común.

Cuarto. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible



conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas.”

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes y KLAVEL LTDA reiteraron, respectivamente, los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala determinar si el signo SUCRAFIT, cuyo registro se concedió para distinguir “chocolates, dulces, gomas; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, salsas (condimentos) y especias” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literales a) y b), y 136, literales a) y f), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literales a) y f), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente:



“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.”

“Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;*
- b) Carezcan de distintividad”*

“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;*

(...)

- f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”*

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa



de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye *“las palabras o combinación de palabras”*.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca SUCRAFIT, para distinguir *“chocolates, dulces, gomas; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, salsas (condimentos) y especias”* en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado. Por su parte, la actora considera que la marca carece de distintividad, pues genera riesgo de confusión en el público consumidor, por la similitud que tiene con las marcas SUCRAX y SALUFIT, previamente registradas a su favor para distinguir productos en las clases 30 y 29, respectivamente.

1. Examen de Registrabilidad

En relación con el examen de registrabilidad, la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

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

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.¹

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y las marcas previamente registradas, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA	MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA	MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA
SUCRAFIT (NOMINATIVA CLASE 30)	SUCRAX (NOMINATIVA CLASE 30)	SALUFIT (NOMINATIVA CLASE 29)
SUCRAFIT	SUCRAX	SALUFIT

¹ BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas SUCRAFIT y SUCRAX, para luego efectuar el mismo análisis entre SUCRAFIT y SALUFIT; pues debe escindirse el estudio de los signos en conflicto, en razón a que están compuestos por vocablos diferentes.

Sin embargo, en los cotejos que se realizarán a continuación la Sala prescindirá de la partícula **FIT**, que contienen las marcas SUCRAFIT y SALUFIT, pues ella es común dentro del registro de marcas de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo². De hecho, se advierte que el sufijo **FIT** es de uso común dentro del registro marcario de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio se constató que más de 7 marcas registradas en dichas clases la contienen (En la clase 29: NUTRIFIT, SOYPLUS FIT, EXTRAFIT, SALUFIT TE, GETFIT, SALUFIT PROTEINA y BENEFIT. En la clase 30: NATURAL FIT, SOYPLUS FIT, SALUFIT, SBEL-FIT, EXTRAFIT, NESFIT y READYFIT). En este sentido, sobre las partículas comunes el Tribunal manifestó en la Interpretación Prejudicial lo siguiente:

“Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo

² Interpretación Prejudicial 020-IP-2009: ***“Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.”***



prevalece sobre sus componentes. En este caso, al distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga usando. Hacerlo constituirá un monopolio de uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.”
(Se resalta)

1.1. Comparación Ortográfica³ y Fonética⁴

³ Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.”

⁴ Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.”



Como primera medida, se tiene que el cotejo del elemento diferente de la marca que se cuestiona y de aquella que estaba previamente registrada a favor de KLAVEL LTDA, en forma sucesiva, es como sigue:

SUCRA, SUCRAX, SUCRA, SUCRAX, SUCRA, SUCRAX, SUCRA,
SUCRAX, SUCRA, SUCRAX, SUCRA, SUCRAX, SUCRA, SUCRAX,
SUCRA, SUCRAX, SUCRA, SUCRAX, SUCRA, SUCRAX, SUCRA,
SUCRAX, SUCRA, SUCRAX, SUCRA, SUCRAX, SUCRA, SUCRAX

De la confrontación que se hace del elemento diferente de la marca que se cuestiona y de aquella que estaba previamente registrada a favor de KLAVEL LTDA, la Sala advierte que exista similitud ortográfica entre ellas. De hecho, las primeras cinco (5) letras que las componen son idénticas y la letra X que contiene la marca que se cuestiona no le aporta suficiente distintividad respecto del signo SUCRA.

Asimismo, se advierte que existe semejanza fonética entre los signos cotejados, habida cuenta que la pronunciación del signo SUCRAX es prácticamente idéntica a la de la marca SUCRA.

1.2. Comparación Ideológica⁵

⁵ Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”



Por otro lado, se advierte que no es dable comparar ideológicamente los signos SUCRA y SUCRAX, pues son de fantasía y, por lo tanto, no tienen un significado en sí mismo, ni generan un concepto en la mente del consumidor que permita hacer una comparación que atienda al parecido conceptual de las marcas.

En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica y fonética entre las marcas SUCRAFIT y SUCRAX, por cuanto se perciben y pronuncian de forma similar.

Pese a lo anterior, las semejanzas que presentan el elemento diferente de la marca que se cuestiona y aquella que estaba previamente registrada a favor de KLAVEL LTDA son insuficientes para afirmar que la marca SUCRAFIT se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literales a) y b), y 136, literales a) y f), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor.

1.3. Riesgo de Asociación y/o Confusión

Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la Interpretación Prejudicial lo siguiente:

*“...la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: **la directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y **la indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los*



*hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.*⁶” (Se resalta)

En el caso *sub examine* el registro de la marca SUCRAFIT se concedió para distinguir “chocolates, dulces, gomas; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, salsas (condimentos) y especias” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y el registro que se otorgó previamente al signo SUCRAX, fue para identificar “endulzantes artificiales, naturales y productos relacionados” en la misma clase.

Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia plasmadas en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que las marcas SUCRAFIT y SUCRAX distinguen productos semejantes en la misma clase.

Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si SUCRAFIT es registrable o se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literales a) y b), y 136, literales a) y f), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

⁶ Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: **(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) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios.**

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca SUCRAFIT se otorgó para distinguir *“chocolates, dulces, gomas; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, salsas (condimentos) y especias”* en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y que aquel que se concedió previamente a la marca SUCRAX fue para identificar, en idéntica clase, *“endulzantes artificiales, naturales y productos relacionados”*. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 30, permite constatar que la marca SUCRAFIT no es distintiva respecto de SUCRAX, pues algunos de los productos para los cuales se concedió su registro son confundibles con aquellos para los que se otorgó el registro de la marca SUCRAX. En efecto, ambas marcas distinguen endulzantes artificiales y naturales, como lo son el azúcar y la miel que, dicho sea de paso, podrían ser comercializados por los mismos canales, como lo son tiendas de mercado; y por la misma razón, se publicitarían por los mismos medios, como lo son la televisión, la prensa y la radio; además de que tienen una relación directa.

Además, si bien el sufijo FIT es común dentro del registro de marcas de dicho nomenclátor, lo cierto es que la consonante X que le antecede no hace al signo suficientemente distintivo⁷ ni lo diferencia de la marca previamente registrada,

⁷ Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 21 de julio de 2004, Rad.: 11001032400019990539401, Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. *“Al compararlas atendiendo las expresiones ALUB y LUBRI se cumple lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en el numeral sexto de sus conclusiones en este caso, en el sentido de que “En este tipo de marcas se utilizan prefijos o*



haciendo que su registro pueda genere un riesgo de confusión en el público consumidor, ya que lo puede llevar a adquirir un producto determinado con la creencia de que está comprando o usando otro, o a asociar los productos de las marcas con un origen empresarial común.

Así las cosas, la Sala considera que el signo SUCRAFIT, cuyo registro se concedió para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso similar, en el que se ordenó cancelar el registro de la marca TWINVAX, porque se encontró que podía inducir al público a error por la similitud que existía entre ésta y la marca TWIN, previamente registrada para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación Internacional de Niza, esta Sala manifestó:

“...la Sala advierte que entre las marcas “TWIN”, cuyo titular es la actora, y “TWINVAX”, objeto de los actos acusados, existe semejanza que puede conducir al público consumidor a error.

En efecto, si bien es cierto que desde el punto de vista ortográfico, la marca “TWIN” está compuesta por cuatro letras en tanto que la marca “TWINVAX” comprende siete, no lo es menos que en la pronunciación toda la entonación recae en la expresión TWIN y es ésta la que le da

*sufijos de uso común, lo que no quiere decir que algún particular pueda aprovecharse de estos. Por tanto, podrán ser utilizadas estas partículas en signos compuestos, **siempre que se añadan elementos que hagan suficientemente distintivo al conjunto y así evitar el riesgo de confusión...**”.* (Se resalta)



mayor fuerza y, por ende, es la que penetra en la mente del consumidor.

(...)

Por último, observa la Sala que este criterio riguroso en el examen de marcas farmacéuticas, es el que se ha venido aplicando en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en la sentencia de 11 de marzo de 2004 (Expediente 6788, Consejero ponente doctor Gabriel Mendoza Martelo), en el que se consideró ajustada a la legalidad la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que denegó el registro de la marca TWIS (CARACOL), para amparar productos de la clase 30ª, porque previamente existía la marca TWIS, para la misma clase.”⁸

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Aunado a lo anterior, no sobra advertir que la Sala se abstendrá de examinar si la marca SUCRAFIT se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal f), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, así como si es confundible con la marca SALUFIT, previamente registrada a favor de KLAVEL LTDA, pues resulta inane realizar dicho estudio al haber constatado que el signo SUCRAFIT se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. De hecho, sea cual fuere la

⁸ Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 8 de mayo de 2008, Rad.: 11001032400020010035101, Actora: TECNOQUIMICAS S.A., M.P. Marco Antonio Velilla Moreno



conclusión que arroje dicho estudio, lo cierto es que es imposible mantener el registro del signo cuestionado, en razón a que la Sala ha encontrado que se encuentra incurso en una causal de irregistrabilidad.

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,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 34244 de 2006 (14 de diciembre), 3532 de 2007 (16 de febrero) y 16990 de 2007 (8 de junio), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca SUCRAFIT, a favor de KLAVEL LTDA, para distinguir *“chocolates, dulces, gomas; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, salsas (condimentos) y especias”* en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidenta

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

GUILLERMO VARGAS AYALA

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS