



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero Ponente: **GUILLERMO VARGAS AYALA**

Bogotá, D.C.,

10 de noviembre de 2016

Radicación núm.:

11001-0324-000-2013-00522-00

Actor:

PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS
S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRABILIDAD DE LA MARCA MIXTA REFRESCOL PQP. INEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN CON MARCA MIXTA MENTICOL.

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la sociedad PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. contra la Resolución número 24895 de 30 de abril de 2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca mixta REFRESCOL PQP, solicitada por la demandante para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

1.- RESUMEN DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN

1.1. LA DEMANDA. La parte actora, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.1.1. Pretensiones.

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución número 24895 de 30 de abril de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución número 19658 de 30 de marzo de 2012 de la División de Signos Distintivos de esa entidad, y se negó el registro de la marca mixta REFRESCOL PQP solicitada por la sociedad Productos Químicos Panamericanos S.A. para distinguir *“lociones para el cuerpo para uso cosmético; lociones refrescantes para la piel; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel”*, productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

(ii) Que como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, (ii.1) se confirme lo dispuesto en la Resolución número 19658 de 30 de marzo de 2012 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró infundada la oposición presentada por la firma PERFUMERÍA LEMAITRE S.A. y concedió el registro de la marca mixta REFRESCOL PQP, solicitada por la sociedad Productos Químicos Panamericanos S.A. para distinguir *“lociones para el cuerpo para uso cosmético; lociones refrescantes para la piel; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel”*, productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza; y (ii.2) se ordene a la entidad demandada asignar a la citada marca el correspondiente certificado de registro con vigencia de diez (10) años.

1.1.2. Fundamentos de hecho. Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

(i) El 3 de marzo de 2011 la sociedad Productos Químicos Panamericanos S.A. solicitó el registro de la marca mixta REFRESCOL PQP en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir *“Lociones para el cuerpo para uso cosmético, lociones refrescantes para la piel, preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel”*.

(ii) Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 630 del 21 de julio de 2011, la sociedad Perfumería Lemaitre S.A. presentó oposición a dicha petición, con fundamento en la titularidad previa de las marcas mixtas MENTICOL, registradas en las Clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

(iii) El 16 de noviembre de 2011 la sociedad Químicos Panamericanos S.A. dio contestación a la demanda de oposición presentada por la sociedad Perfumería Lemaitre S.A.

(iv) Mediante la Resolución número 19658 de 30 de marzo de 2012, proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Perfumería Lemaitre S.A. y se concedió a la sociedad Productos Químicos Panamericanos S.A. el registro de la marca mixta REFRESCOL PQP en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir *“Lociones para el cuerpo para uso cosmético, lociones refrescantes para la piel, preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel”*.

(v) Contra la anterior decisión la sociedad Perfumería Lemaitre S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 24895 de 30 de abril de 2013, mediante la cual revocó la decisión contenida en la Resolución 19658 de 30 de marzo de 2012, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Perfumería Lemaitre S.A., y denegó a la sociedad Químicos Panamericanos S.A. el registro de la marca mixta REFRESCOL PQP, solicitada en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación. Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmó:

(i) Que el signo solicitado tiene suficiente distintividad intrínseca y extrínseca, pues no es genérico ni descriptivo ni se refiere a un objeto o servicio determinado, y no es confundible con las marcas opositoras, siendo susceptible por lo tanto de ser registrado como marca.

(ii) Que la marca mixta REFRESCOL PQP no es confundible fonética ni ideológicamente con las marcas mixtas MENTICOL, lo primero porque aunque comparten el término COL, los demás elementos que las conforman hacen que se presenten más diferencias que semejanzas entre ellas, pues su composición silábica y vocálica es diferente y ello supone que se pronuncien de una forma distinta, y lo segundo, porque en su parte denominativa cada una de las marcas hace relación a conceptos diferentes, ya que la solicitada evoca el concepto de “refrescarse”, mientras que las opositoras evocan el concepto de menta y mentol proveniente de ésta.

(iii) Que desde el campo visual también se presentan evidentes diferencias entre las marcas cotejadas, pues si se observan las etiquetas que acompañan a cada una de ellas se advierte que estas tienen elementos distintivos que, aunque pueden evocar el concepto de frescura, corresponden a dos animales de especies totalmente diferentes fácilmente distinguibles por el público consumidor, así: en la marca REFRESCOL PQP, la representación de un pingüino que se observa “de frente parado sobre un témpano de hielo”, y en las marcas

MENTICOL, la representación artística de un oso polar con anteojos y con un abanico sentado sobre un hielo.

(iv) Que en este caso resulta pertinente que se tengan en cuenta las sentencias de 16 de junio de 2005¹ y 24 de septiembre de 2009², en donde el Consejo de Estado se refirió a asuntos similares al presente.

(v) Que cuando la entidad demandada negó el registro de la marca mixta REFRESCOL PQP con fundamento en que tenía en común la sílaba COL con las marcas opositoras y que las marcas evocaban el concepto de frescura, no tuvo en cuenta que la coincidencia en una sílaba no es suficiente de acuerdo con la Jurisprudencia para declararlas confundibles si éstas se encuentra dotadas de otros elementos ortográficos que hacen que, apreciadas en su conjunto, sean totalmente diferentes desde los puntos de vista fonético y conceptual, como se demostró en este asunto.

(vi) Que no tiene cabida tampoco el argumento de la Superintendencia de que las marcas son confundibles porque *“evocan un concepto de frescura a través de un ambiente polar o nórdico y los elementos gráficos presentes en ambos conjuntos marcarios presentan semejanzas”*, debido a que en la jurisprudencia marcaria si una marca

¹ En la que se examinaron las marcas figurativas consistentes en *“un rinoceronte o bestia cuadrúpeda en posición de avanzada”* y *“un toro en actitud de pelea”*.

² En la que se cotejaron las marcas mixtas SUPPER KING y BURGER KING.

quiere evocar ese concepto, que es una característica de las lociones y productos similares de la Clase 3ª o productos similares de la Clase 5ª, puede hacerlo, en tanto que la marca esté diseñada de tal forma que no sea confundible con la marca o marcas de un tercero, como ocurre en este caso, en donde para evocar el concepto de frescura la marca solicitada está acompañada en su parte figurativa de un pingüino sobre un témpano de hielo, y las marcas MENTICOL, clases 3ª y 5ª, del diseño de un oso polar con gafas oscuras y un abanico sentado sobre el hielo.

(vii) Que el solo hecho que dos animales de especies diferentes se encuentren sobre el hielo no hace que las marcas cotejadas sean confundibles, puesto que el hielo es un elemento de uso general que sirve para evocar el concepto de frescura.

1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1.2.1. LA NACIÓN- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO presentó de escrito de contestación de la demanda, en el que se opuso a la prosperidad de sus pretensiones, expresando al efecto que *“como se señala acertadamente en el acto administrativo acusado que entre el signo distintivo “REFRESCOL PQP” para distinguir “Lociones para el cuerpo para uso doméstico; lociones refrescantes para la piel; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel”, clase 3, solicitado por la Sociedad Productos Químicos Panamericanos S.A., y la marca “MENTICOL” (mixta), clase 3,*

registrada previamente a favor de la Sociedad Perfumería Lemaitre S.A., apreciadas en su conjunto, son similarmente confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético, más aún si tenemos en cuenta que el primer vocablo de la marca que se solicita para registro posee la misma terminación (REFRESCOL) que el signo registrado “MENTICOL”, causando un impacto muy similar al momento de su pronunciación”.

En adición, aduce que “existe una evidente similitud habida cuenta que los signos en controversia evocan un concepto de frescura a través de un ambiente polar o nórdico y los elementos gráficos presentes en los respectivos conjuntos marcarios individualmente presentan semejanzas, lo que permite concluir que el signo solicitado para registro marcario está incurso en la causal de irreregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486”.

1.2.2. La sociedad **PERFUMERÍA LEMAITRE S.A.**, tercera con interés directo en el proceso, no contestó la demanda, pese a ser notificada legalmente de ella.

2.- TRÀMITE DE LA INSTANCIA

- La demanda incoada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, se admitió mediante Auto del 11 de junio de 2014, en el que se dispuso su notificación y traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la sociedad Perfumería Lemaitre S.A. (como tercero con interés directo en el proceso), al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 171, 172 y 192 del C.P.A.C.A. y 291 y 292 de la Ley 1564 de 2012.
- Dentro del término para contestar la demanda presentó escrito de contestación la Superintendencia de Industria y Comercio. La sociedad vinculada como tercera con interés directo en el proceso no contestó la demanda. La Secretaría surtió el traslado de que trata el parágrafo 2º del artículo 175 del C.P.A.C.A., y dentro del término legal la parte actora presentó escrito en el que manifestó que la entidad demandada no formuló excepciones.
- Por Auto del 7 de abril de 2015 se suspendió el proceso para efectos de la solicitud de interpretación prejudicial de que trata el artículo 33 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina, la cual fue remitida a esta Corporación por parte de la Secretaría del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el día 24 de febrero de 2016.
- Mediante Auto del 19 de enero de 2016, el Magistrado Ponente fijó fecha y hora para la realización de la Audiencia Inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 del C.P.A.C.A.

- El día 5 de agosto de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, en la cual se realizó el saneamiento del proceso; se realizó la fijación del litigio; se decretaron las pruebas solicitadas por las partes; y se fijó fecha y hora para la realización de la Audiencia de Pruebas.
- El 9 de septiembre de 2016 se adelantó la Audiencia de Pruebas, en la cual se incorporaron al expediente y se pusieron a disposición de las partes los documentos remitidos en cumplimiento del decreto probatorios; y se concedió a las partes e intervinientes la oportunidad de presentar sus alegatos por escrito de acuerdo con lo previsto en el inciso final del artículo 181 del C.P.A.C.A., al estimarse que era innecesario realizar la Audiencia de Alegaciones y Juzgamiento.

3.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

3.1. La parte demandante reiteró en líneas generales los mismos planteamientos y consideraciones expuestos en la demanda, y allegó una relación de marcas que incluyen la partícula COL, que estima es de uso común³.

³ Folios 233 a 252 del expediente.

3.2. La parte demandada insistió en los argumentos de defensa que esgrimió al momento de contestar la demanda⁴.

3.3. El tercero con interés directo no intervino en esta etapa.

3.4. El Ministerio Público guardó silencio.

4.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 433-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal expresó:

“PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a

⁴ Folios 219 a 228 del expediente.

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.

Debe tenerse en cuenta que la confusión ideológica o conceptual se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del 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.

SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La Sala consultante al realizar la comparación entre signos mixtos debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión.

TERCERO: La Sala Consultante deberá determinar si la partícula “COL” es de uso común en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en 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: La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en

cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca.

QUINTO: La Sala Consultante deberá verificar si la palabra “MENTICOL” establece una familia de marcas, para así determinar la registrabilidad del signo solicitado “REFRESCOL PQP” (mixto).”.

5.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1.- Las decisión acusada.

Mediante la resolución demandada la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución 19658 de 30 de marzo de 2012, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Perfumería Lemaitre S.A., y denegó a la sociedad Productos Químicos Panamericanos S.A. el registro de la marca mixta **REFRESCOL PQP**, solicitada en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir *“Lociones para el cuerpo para uso cosmético, lociones refrescantes para la piel, preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel”*.

5.2. El problema jurídico a resolver.

De acuerdo con lo señalado en la Audiencia Inicial celebrada en este proceso, el objeto del presente litigio consiste en determinar si los actos acusados vulneran los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en razón a que presuntamente desconocen (i) que el signo mixto REFRESCOL PQP es un signo que cumple con el requisito de distintividad, y (ii) que este signo no es confundible con las marcas mixtas MENTICOL de la sociedad opositora ni desde el aspecto visual (tanto en la parte nominativa como figurativa), ni desde los puntos de vista fonético e ideológico.

5.3.- El análisis del asunto.

5.3.1. Las reglas de cotejo marcario.

En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y reiteradas en la interpretación prejudicial dictada en este proceso: 1ª) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; 2ª) Las marcas deben

examinarse sucesivamente y no simultáneamente; 3ª) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas; y 4ª) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Explica el Tribunal, con apoyo en la doctrina⁵, que la visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre esta y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio; que la regla de la visión en conjunto, además de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina; que en la comparación de marcas no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada; y que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

⁵ BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

Con todo, destaca el Tribunal que la regla consistente en que el cotejo de las marcas debe atender a una visión de conjunto de los signos enfrentados, donde el todo prevalece sobre sus componentes, encuentra una excepción en las marcas que generalmente son elaboradas con partículas de uso común, que por lo tanto deben excluirse del análisis de confundibilidad.

De otro lado, en consideración a que en el presente asunto se enfrentan marcas mixtas, es pertinente señalar -con arreglo a la interpretación prejudicial- que estas marcas *“se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes)”*, y que *“[l]a combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado”*, advirtiendo que *“al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico”*.

Y agrega el Tribunal que *“[s]i el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión”*.

En relación con la comparación de signos mixtos en los que predomina el elemento denominativo, el Tribunal –siguiendo la doctrina⁶- explica que la comparación “[...] ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora [...] han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir [...] la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación [...] en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

De otro lado, conforme a la interpretación prejudicial, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así:

⁶ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.

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

La *similitud fonética* se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La *similitud ideológica* se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del 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.

5.3.2. Examen del caso concreto

Las marcas enfrentadas en este asunto, como antes se dijo, son las siguientes:



Marca negada por la SIC



USOS
INGREDIENTES
Reg.No. M 002448 USO EXTERNO
Elaborado por PERFUMERIA LEMAITRE S.A. Cartagena
Ind. Col.



Marcas opositoras

De conformidad con los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, al apreciar las marcas confrontadas, encuentra la Sala que el elemento predominante en las marcas mixtas es el *denominativo*, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. En consecuencia, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos mixtos en los cuales, como sucede este caso,

se destaca el elemento denominativo, por lo cual la comparación marcaria se debe efectuar entre las denominaciones REFRESCOL PQP y MENTICOL, sin perjuicio de efectuar el análisis del elemento figurativo de los signos.

En este orden, se tiene que la estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

R	E	F	R	E	S	C	O	L		P	Q	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3
1									2			

Marca solicitada

M	E	N	T	I	C	O	L
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Marcas opositoras

La *impresión de conjunto* de los signos enfrentados, esto es, como una *unidad marcaria*, permite a la Sala concluir que desde el punto de vista

ortográfico aquellos no tienen similitudes sustanciales. En efecto, se trata de dos signos con una estructura diferente: el solicitado, compuesto por dos expresiones (“REFRESCOL” y “PQP”) y los opositores por una sola (MENTICOL), siendo distinto también en ellos el número de fonemas (12 en el primero, y 8 en el segundo). Ahora bien, aunque es cierto que la primera expresión de la marca solicitada está compuesta de tres (3) sílabas, mismo número de sílabas que conforman las marcas opositoras, y que la última sílaba de aquella y de éstas es igual (COL), tal coincidencia parcial de fonemas en las marcas se diluye fácilmente con aquellos fonemas que son diferentes en la estructura de los signos, pues es claramente diferente la combinación RE-FRES frente a la combinación MEN-TI. Esa partícula coincidente, valga decirlo, no es un elemento común o usual en las marcas de productos de la Clase 3ª o clases conexas.

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente. Lo anterior se puede apreciar a continuación:

REFRESCOL	PQP//MENTICOL/	REFRESCOL	PQP//MENTICOL/
REFRESCOL	PQP//MENTICOL/	REFRESCOL	PQP//MENTICOL/
REFRESCOL	PQP//MENTICOL/	REFRESCOL	PQP//MENTICOL/
REFRESCOL	PQP/MENTICOL/		REFRESCOL

PQP/MENTICOL

De otro lado, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, observa la Sala que los signos cotejados ciertamente evocan en su parte nominativa un mismo concepto asociado con la idea de frescura, que se identifica con el tipo de productos que distinguen, en particular los de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Esta idea se refuerza con la frase explicativa que acompaña la marca solicitada “Loción refrescante” y con el elemento adicional -no registrado- de las marcas opositoras “Loción”, que aludiría a loción con menta o mentol que genera sensación de frescura.

Igualmente, la mencionada similitud ideológica o conceptual podría derivarse del aspecto figurativo de las marcas confrontadas, en cuanto que evocarían en efecto un ambiente fresco, dados los elementos gráficos que las componen a cada una: en la marca solicitada, la figura de un pingüino sobre un tempano de hielo en un paisaje nórdico o polar, y en las marcas opositoras, la figura de un oso polar dispuesto también en un escenario de similares características.

Sin embargo, la Sala estima pertinente resaltar que en este último aspecto tal similitud se diluye con facilidad precisamente por razón de la figura de los animales citados, los cuales pertenecen a especies diferentes claramente distinguibles. Además, en la marca REFRESCOL

PQP la figura del pingüino aparece en su forma natural, en tanto que en la marca MENTICOL la figura del oso polar se adorna con elementos adicionales muy característicos, como son unos lentes oscuros y un abanico colocado en una de sus extremidades, que lo dotan de una identidad particular.

El anterior examen permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas no existen *similitudes sustanciales* que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el registro marcario. Además, no resulta relevante, en este caso, que los productos que las marcas enfrentadas distinguen pertenezcan a la misma clase del nomenclátor internacional (la 3ª), o a clases conexas competitivamente (como la Clase 5ª), ya que nada obsta para que coexistan en el mercado varias marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, así además éstos sean complementarios y tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando, como aquí ocurre, las marcas respectivas son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

Ahora bien, de cara a lo planteado en sede gubernativa por la firma Perfumería Lemaitre S.A. en el sentido que la marca mixta REFRESCOL PQP sería confundible con la *familia de marcas* “MENTICOL” registradas a su favor tanto en las Clases 3ª y 5ª de la

Clasificación Internacional de Niza, debe la Sala precisar que en este asunto no hay lugar a la protección que se derivaría de dicho fenómeno marcario.

Según se señala en la interpretación prejudicial dictada en este proceso una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. Explica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que como el elemento común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, *“es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”*.

Y agrega esa Corporación que el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, razón por la cual el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distinto, siendo contrario lo que ocurre tratándose de la familia de marcas cuyo titular si puede impedir que el *rasgo distintivo común*,

pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.

En el presente asunto, al margen de que el término MENTICOL pueda establecer o no una familia de marcas, lo cierto es que en la conformación de la marca mixta solicitada por la aquí demandante no fue utilizado el mismo *elemento o rasgo distintivo común* de las marcas MENTICOL (mixtas) examinadas en este proceso, esto es, la figura de un oso polar con el diseño característico atrás reseñado, sino uno diferente.

5.4. Conclusión.

Así las cosas, concluye la Sala que la marca REFRESCOL PQP (mixta) -cuyo registro fue negado a través del acto acusados- cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configura la causal de irregistrabilidad aducida por la Superintendencia de Industria y Comercio en tal acto.

En consecuencia, al encontrarse acreditada la vulneración de la normativa comunitaria invocada en la demanda (artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina), la

Sala declarará la nulidad de la resolución demandada y, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenará a la entidad demandada conceder el registro de la marca **REFRESCOL PQP** (mixta) a favor de la sociedad PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y expedir el certificado correspondiente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en 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.- DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución número 24895 de 30 de abril de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revocó la decisión contenida en la Resolución número 19658 de 30 de marzo de 2012 de la División de Signos Distintivos de esa entidad, y negó el registro de la marca mixta REFRESCOL PQP solicitada por la sociedad PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. para distinguir *“lociones para el cuerpo para uso cosmético; lociones refrescantes para la piel;*

preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel”, productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca REFRESCOL PQP (mixta) a favor de la sociedad PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A., para distinguir *“lociones para el cuerpo para uso cosmético; lociones refrescantes para la piel; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel”,* productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, y expedir el certificado correspondiente, previo el pago de las tasas respectivas.

TERCERO.- PUBLÍQUESE este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO.- ENVÍESE 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 Comunidad Andina.

QUINTO.- En firme esta providencia, **ARCHÍVESE** el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

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

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARIA ELIZABETH GARCIA
GONZALEZ**

Presidente

GUILLERMO VARGAS AYALA