

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015).

CONSEJERA PONENTE: DOCTORA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

REF: Expediente núm. 2008-00065-00.
Acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA
LTDA.

BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las **Resoluciones núms. 22440 de 29 de agosto de 2006, "Por la cual se niega un registro", y 23096 de 30 de julio de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición",** expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y **31753 de 27 de**

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

septiembre de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca **"NATIVA SPA O BOTICÁRIO"**, para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora.

3ª. Que se ordene la publicación de la sentencia que decida este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

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

1º: El 13 de enero de 2006, la sociedad **BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.**, domiciliada en Brasil, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud del registro del signo **"NATIVA SPA O**

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

BOTICÁRIO", para distinguir los productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 562 de 31 de marzo de 2006, y frente a la misma, no se presentaron oposiciones por terceros.

3º: Mediante la **Resolución núm. 22440 de 29 de agosto de 2006**, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro solicitado, por encontrarla confundible con la marca nominativa **"NATIVE"**, previamente registrada, en favor del señor Hugo Hernán Martínez, que identifica productos de la misma clase.

4º: El 20 de septiembre de 2006, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra dicho acto administrativo, en cuya sustentación advirtió que la marca **"NATIVE"** fue objeto de la solicitud de cancelación por no uso, promovida por la sociedad **"LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE"**, pretensión que fue acogida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 25754 de 26 de septiembre de 2006, la que fue confirmada mediante la Resolución núm. 5014 de 27 de febrero de 2007.

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

5º: A través de la **Resolución núm. 23096 de 30 de julio de 2007**, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución recurrida, para lo cual argumentó que si bien se canceló totalmente el registro de la marca **"NATIVE"** (nominativa), al consultar las bases de datos, encontró que el signo **"NATIVA SPA O BOTICÁRIO"** es susceptible de generar riesgo de confusión respecto de la marca **"NATIVA"** para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, siendo su titular la sociedad **"GLOBAL PRODUCTOS LIMITADA"**.

6º: El 8 de agosto de 2007, la referida decisión fue confirmada mediante la **Resolución núm. 31753 de 27 de septiembre de 2007**.

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

Advirtió que la Administración al negar el registro del signo **"NATIVA SPA O BOTICÁRIO"**, para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que si se hubieran cotejado los signos como un todo y

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

sin fraccionamientos, se habría evidenciado que aquéllos resultan abiertamente diferentes, procedimiento que se pretermitió, pues la marca solicitada **"NATIVE SPA O BOTICÁRIO"** es un signo novedoso y distintivo que cumple con todos los requisitos de orden legal para ser otorgada como marca de fábrica y de comercio.

Adujo que también se violó el artículo 136, literal a), ibídem, toda vez que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no hizo un examen minucioso, ya que no se aplicaron correctamente las reglas de comparación o cotejo de algunos similares, pues se fraccionó el signo solicitado **"NATIVA SPA O BOTICÁRIO"** y se dejaron de lado las palabras **"SPA O BOTICÁRIO"** al hacer la comparación, y pese a que ambos signos coinciden en la expresión **"NATIVA"** son abiertamente diferentes y no se genera confusión alguna.

Señaló que los argumentos que dieron origen a la negativa del registro de la marca resultan confusos, porque violan el principio de seguridad jurídica y uniformidad de los actos administrativos.

Expresó que el signo solicitado está compuesto por una tipografía especial, sobresaliente y caprichosa, en la que por distribución y

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

tamaño sobresale la expresión **"SPA"**, y sin desconocer que **"O BOTICÁRIO"** es otro elemento adicional y esencial, lo que pone de manifiesto que se trata de un conjunto indivisible que se usa como un todo y no se puede fraccionar limitándola a la expresión **"NATIVA"**.

Indicó que la diferencia entre los signos también se presenta desde los aspectos ortográfico, visual, conceptual y fonético, lo que marca la capacidad distintiva y conserva el riesgo de confusión entre los consumidores.

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 Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

Alegó que los actos demandados no han incurrido en violación de las normas legales, especialmente, de las contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Consideró que la marca solicitada **"NATIVA SPA O BOTICÁRIO"** reproduce casi en su totalidad el signo **"NATIVA"**, sin que los elementos adicionales **"SPA O BOTICÁRIO"** sean suficientes para superar las semejanzas visuales y fonéticas perceptibles luego del primer impacto general.

Adujo que esta coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda la presencia del signo **"NATIVA"** irremediablemente conlleva al consumidor a una idea de asociación entre los servicios que se distinguen entre una y otra marca.

Señaló que ambos casos comparten las mismas finalidades y están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión, en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión.

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

Concluyó que los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusividad de terceros.

Que el consumidor se ve expuesto a confusión tanto directa, como indirecta, ya que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo que efectivamente no sucede.

II.1.2.- La sociedad **NATIVA NATURAL LTDA.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda.

Señaló que el signo **"NATIVA SPA O BOTICÁRIO"** no es distintivo, porque no tiene capacidad para distinguir en el mercado los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, dado que desde el punto de vista conceptual, visual y fonético, indudablemente existe semejanza con la marca **"NATIVA"**, previamente registrada en favor de la sociedad **NATIVA NATURAL LTDA.** en la citada Clase, y que goza del

**Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA
COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.**

derecho exclusivo de uso y que está amparada, en virtud del registro de todos los derechos que le confiere la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, entre ellos, el de gozar de la garantía para solicitar las medidas de protección para la defensa de su derecho marcario.

Alegó que la marca solicitada no reúne los requisitos para ser un signo distintivo, porque por sí sola no puede individualizar los productos que ampara, ni los distingue de los que se encuentran en el mercado, ya que no garantiza el derecho a una libre elección por parte de los consumidores, razón por la cual la marca solicitada no tiene fuerza distintiva e individualizadora.

Advirtió que las expresiones **"SPA"** y **"O BOTICÁRIO"** no le otorgan distintividad a la marca solicitada, porque se trata de expresiones genéricas y de uso común.

Por consiguiente, la marca **"NATIVA SPA O BOTICÁRIO"** no cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

Adujo que no se violó el artículo 136, literal a), ibídem, ya que los signos en conflicto presentan semejanzas, que las hacen confundibles entre sí, dado que el registro de la marca solicitada cuestionada llevaría al consumidor a confusión o engaño con la marca "**NATIVA**" y conllevaría a pensar al consumidor acerca del mismo origen empresarial del producto, de las características, calidad y otras propiedades de la misma, pues presentan semejanzas desde el punto de visto ideológico, que pueden inducir al público consumidor a error.

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:

¹ Proceso 098-IP-2012.

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

“PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo NATIVA SPA O BOTICARIO (mixto), 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: 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.

TERCERO: 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 éstos amparan.

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

Al comparar signos mixtos se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

El signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

QUINTO: *Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.*

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas que constituyen un signo marcario, a efectos de determinar si existe confusión; 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. En el caso de los elementos genéricos o de signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

SEXTO: *Una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.*

SÉPTIMO: *La Oficina Nacional Competente, procederá a realizar el examen de registrabilidad, ya 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: *El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e*

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

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 los actos administrativos acusados, negó el registro de la marca **“NATIVA SPA O BOTICÁRIO” (mixta)** a **BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA.**, para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la marca solicitada para registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque, de una parte, se presenta confundibilidad con la marca denominativa **“NATIVA”**, registrada previamente para distinguir productos de la misma Clase y, de otra, existe una relación entre los productos que identifican los signos en conflicto.

Al respecto, la actora alegó que entre la marca mixta cuestionada **“NATIVA SPA O BOTICÁRIO”** y la marca registrada **“NATIVA”** no

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

existe riesgo de confusión, dado que dichas marcas son suficientemente diferentes, al existir claras diferencias visuales, conceptuales, ortográficas y fonéticas, que marcan la capacidad distintiva del signo solicitado.

Adujo, además, que en el cotejo marcario la demandada debió evaluar la integridad de los elementos de la marca cuestionada, sin realizar fraccionamientos o divisiones y desconocer las palabras **"SPA"** y **"O BOTICÁRIO"**, que le imprimen novedad y distintividad a la misma, y sin limitar su estudio a esta la expresión **"NATIVA"**, que se encuentra en ambas marcas.

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, literal a), y b), y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 150 de dicha Decisión.

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, procedía el registro de la marca

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

"NATIVA SPA O BOTICÁRIO" para la Clase 3ª 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 se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.*

(...)"

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló 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.)."²

²Proceso 098-IP- 2012

**Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA
COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.**

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

nativa
SPA

O Boticário

MARCA SOLICITADA PARA REGISTRO



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

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.*

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

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

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por la actora, con otra marca mixta, 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 predominante en dichas marcas es el denominativo, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen, sin que la grafía especial de las expresiones de las marca solicitada y la parte gráfica de la marca registrada sean de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su

³ Ibídem

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

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

Antes de ello, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

"Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; 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 prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

En el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran las siguientes marcas solicitadas y registradas para la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión “**SPA**”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SIGNO	TITULAR
SPA THIRA (nominativa)	THERMOLASE CORPORATION
ART OF SPA (nominativa)	HELENA RUBISTEIN
SUMMUM SPA (mixta)	LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMETICAS ESKO LIMITADA.
LA RIVIERA SPA (mixta)	LA RIVIERA S.A.
SEA SPA DES PIEDS (nominativa)	EBEL INTERNATIONAL LIMITED
BODY SPA NATURAL CARE (mixta)	JAFER LIMITED
HOME SPA (mixta)	CORREA TORRES ANGELA MARIA

De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “**NATIVA**” “**O BOTICÁRIO**” de la marca cuestionada y “**NATIVA**” de la marca registrada, toda vez que la expresión “**SPA**” es una palabra de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

Ahora, entre las marcas **"NATIVA"** **"O BOTICÁRIO"** y **"NATIVA"**, advierte la Sala que en ambas marcas coincide la palabra **"NATIVA"** y que la única diferencia que se observa entre las marcas en conflicto son las expresiones **"O BOTICARIO"**, que no gozan de la suficiente distintividad, que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, sin causar riesgo de confusión indirecta o asociación, en el público consumidor, acerca del origen empresarial, como quiera que la fuerza distintiva se encuentra en la expresión **"NATIVA"**.

Así las cosas, la marca **"NATIVA"** del tercero interesado en las resultas del proceso, para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca **"NATIVA SPA O BOTICÁRIO"** de la parte actora, para distinguir los productos de la misma Clase, son **similares**, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, pues se reitera, que el vocablo **SPA**, por tratarse de una partícula común en muchas marcas, no podría tenerse en cuenta en el análisis, ya que dicha palabra puede ser utilizada por cualquier persona en marcas

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

destinadas a proteger alguno o algunos de los productos de la Clase 3ª de la referida Clasificación, además de que las expresiones “**O BOTICARIO**” no le otorgan la suficiente distintividad a la marca cuestionada.

Al existir ese vínculo de semejanza significativa del signo cuestionado con la marca “**NATIVA**” previamente registrada, la Sala considera que existe el riesgo de asociación y, por ende, el de confusión indirecta para el consumidor, en lo tocante al origen empresarial, pues éste puede creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular, o que se trata de unos nuevos productos del signo previamente registrado.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó:

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

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(...)

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.”⁴ (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

No obstante lo anterior, dentro del análisis debe tenerse en cuenta si existe o no conexión competitiva respecto a los productos que las marcas en disputa protegen.

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.”⁵*

⁴ Ibídem

⁵ Expediente núm. 2006-00373-00. Actora: MEALS DE COLOMBIA S.A. Consejera ponente doctora MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

En el caso sub examine, se tiene que dichas marcas amparan productos de la misma clase, esto es, los de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, y que la finalidad de esos productos, así como los canales de comercialización y de publicidad de los mismos, son idénticos.

En este orden de ideas, al no poseer la marca solicitada por la actora **"NATIVA SPA O BOTICÁRIO"** la condición de distintividad necesaria y existir entre los signos confrontados una semejanza significativa, es claro para la Sala que existe un riesgo de confusión o asociación de que el consumidor pueda confundirse acerca de su origen empresarial, que supone que los productos provienen del mismo titular, productor o fabricante, y que conllevaría al consumidor medio a asociar los productos de la marca **"NATIVA SPA O BOTICÁRIO"** con los del signo **"NATIVA"**, beneficiando la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro.

Por consiguiente, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

**Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA
COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.**

**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:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

TIÉNESE a la doctora **ASTRID PATERNINA MÁRQUEZ**, como
apoderada de la **Nación – Superintendencia de Industria y
Comercio**, de conformidad con el poder y los documentos anexos
obrantes a folios 372 a 375 del expediente.

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 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 del día 5 de febrero de 2015.

GUILLERMO VARGAS AYALA
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

**Ref.: Expediente núm.: 2008-00065-00. Actora: BOTICA
COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.**