

**REGISTRO MARCARIO - Funciones de la marca. Semejanzas de las marcas desde el punto de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual. Prueba de notoriedad**

Si el fin perseguido por la Entidad demandada o el tercero interesado en las resultas del proceso es diferenciar el vocablo IDEAL de la palabra FAMILIA, para efectos de justificar el uso de la etiqueta "IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo" como marca en los productos de la clase 16 Internacional, no tiene justificación jurídica alguna, pues la utilización del adjetivo calificativo laudatorio junto a un sustantivo como lo es FAMILIA, significa que simplemente dicha voz la está empleando para elogiar o encumbrar la familia en cuanto al producto o productos que la marca protege y promociona. Como puede observarse, entre "IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo" y "FAMILIA" las similitudes ortográficas encontradas son significativas, porque, se reitera, que tienen en común la palabra FAMILIA, que de acuerdo con la explicación antes aportada sobre el vocablo IDEAL, la expresión FAMILIA, toma el realce e importancia en la escritura de tal denominación, en virtud de que hace parte intrínseca de dicho término FAMILIA. Entre las marcas "IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo" y "FAMILIA 2 EN 1", es ostensible su similitud, o mejor, casi identidad, pues, se repite, la partícula IDEAL, por ser laudatoria de FAMILIA, no le imprime fuerza distintiva alguna. Desde el punto de vista fonético, a juicio de la Sala, existen similitudes significativas entre las marcas "IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo" y "FAMILIA", lo mismo, entre las marcas "IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo" y "FAMILIA 2 EN 1", ya que sus desinencias son iguales y las sílabas tónicas de las palabras idénticas: FAMILIA y 2 EN 1 recaen en las mismas sílabas. De las pruebas relacionadas se observa que efectivamente la marca "FAMILIA", es notoriamente conocida. Y si bien, la sociedad actora sólo presentó evidencias para demostrar la notoriedad de dicha marca, su denominación se encuentra subsumida en una de las otras marcas del mismo titular, como lo es "FAMILIA 2 EN 1"; siendo merecedoras de ser protegidas de una manera especial y reforzada, tal como lo ha sostenido esta Sala, con el fin de salvaguardarlas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que puedan o traten de causarle debilitamiento de su capacidad distintiva. De manera, que la notoriedad de la marca "FAMILIA", refuerza aún más, la decisión de declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, dado que las marcas en conflicto no podrían coexistir en el mercado de los productos de la clase 16, pues indudablemente se verían afectadas las marcas "FAMILIA" y "FAMILIA 2 EN 1", de la sociedad actora, en cuanto al origen empresarial de los productos que éstas distinguen, pues el consumidor incurriría en el error de pensar que los productos que la marca cuestionada "IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1 Doble rollo" ampara, son una nueva línea de PRODUCTOS FAMILIA S. A.

**FUENTE FORMAL:** DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 81 - DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 83 LITERALES A), D), E) Y C) / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 84 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 105 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 118 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 119 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 120 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 121 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 122 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 128 / DECISION 486 DE LA

COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

**NOTA DE RELATORIA:** Notoriedad de la marca, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de abril de 2012, Exp. 2003-00322, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 14519 DE 2001 (30 de abril) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCION 7076 DE 2002 (28 de febrero) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCION 21156 DE 2005 (29 de agosto) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil trece (2013)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00002-00**

**Actor: PRODUCTOS FAMILIA S. A.**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD**

La sociedad **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 14519 de 30 de abril de 2001, 7076 de 28 de febrero de 2002 y 21156 de 29 de agosto de 2005, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se declaró infundada la oposición y se concedió el registro de la marca mixta **“IDEAL 2 EN 1”** bajo la etiqueta **“IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO”** para

distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **PAPELES NACIONALES S.A.**

## I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

I.1.1. Productos Familia S.A. es titular del certificado de registro 86.158 de la marca nominativa “**FAMILIA**” para identificar productos de la clase 16 Internacional.

I.1.2. Productos Familia S.A. es titular adicionalmente de los siguientes registros de marca:

Marca	Clase	Registro	Exp.	Vigencia
FAMILIA & Diseño	16	242.825	99.080.006	Nov. 16,2010
FAMILIA & Diseño	16	244.688	99.080.175	Jul. 18,2011
FAMILIA & Diseño	16	217.301	98.063.948	Mar. 29,2009
FAMILIA & Diseño	16	220.794	98.072.460	Sep. 16,2009
FAMILIA & Diseño	16	227.869	99.031.380	Feb. 1,2010
FAMILIA & Diseño	16	134.632	92.246.124	Ago. 6,2006
FAMILIA & Diseño	16	109.334	92.209.386	May. 25,2010
FAMILIA & Diseño	16	243.379	00.020.252	Dic. 14,2010
FAMILIA & Diseño	16	241.174	00.020.253	Abr. 30,2011
FAMILIA & Diseño	16	241.173	00.020.254	May. 23,2011
FAMILIA & Diseño	16	217.267	98.054.962	Mar. 29,2009
FAMILIA & Diseño	16	78.509	92.262.190	Sep. 25,2007
FAMILIA & Diseño	16	75.831	92.352.887	Feb. 18,2012
FAMILIA & Diseño	16	122.682	92.251.262	Dic. 9,2013
FAMILIA & Diseño	16	78.456	92.262.183	Sep. 25,2007
FAMILIA 2 EN 1 & Diseño	16	198.389	96.066.450	Jun. 26,2007
FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO &	16	228.567	99.027.420	May. 29,2010

Diseño				
--------	--	--	--	--

**I.1.3.** Productos Familia S.A., es titular del registro 279.051 del lema comercial **FAMILIA LO MEJOR PARA SU FAMILIA.**

**I.1.4.** La marca "**FAMILIA**" ha sido comercializada en el mercado colombiano desde hace más de 30 años para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y es amplia y notoriamente conocida.

**I.1.5.** Dice el demandante que el 20 de octubre de 2000, la Sociedad **PAPELES NACIONALES S.A.**, solicitó ante la División de Signos Distintivos, registro para el signo mixto "**IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1**" para distinguir "*papel higiénico; toallas de papel para las manos, para el aseo; pañuelos de bolsillo de papel; pañitos de mesa de papel; servilletas de papel, para el aseo; servilletas de papel para tocador; servilletas de mesa de papel; manteles de papel; bolsas de papel o de materias plásticas para diferentes usos; pañales de papel; artículos de oficina; papel y artículos de papel; cartón y artículos de cartón; papelería, libros; revistas; diarios; publicaciones; libretas; cuadernos; blocks; cuadernos de dibujo; agendas; artículos de imprenta; artículos de encuadernación; artículos para escribir como lápices, esferos, bolígrafos, plumas fuente, minas de repuesto; curvígrafos; tintas; lápices de colores; acuarelas temperas; reglas, sacapuntas; borradores; material para artistas; pinceles; artículos para pintores; máquinas de escribir y sus componentes; material para embalaje; adhesivos y pegamentos para la papelería o la casa; material de enseñanza; fotografías; portaretratos (sic); productos de litografía; clichés; tableros; telas y lienzos; tiza; secantes*", productos comprendidos en la clase 16 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza.

**I.1.6.** El 27 de noviembre de 2000, fue publicado el extracto de la solicitud de registro del signo mixto "**IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1**", clase 16 Internacional, en la Gaceta de Propiedad Industrial 498.

**I.1.7.** El 12 de enero de 2001, la actora presentó oposición contra la citada solicitud de registro.

La sociedad **COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.**, también presentó oposición contra la mencionada solicitud de registro.

**I.1.8.** Mediante Resolución 14519 de 30 de abril de 2001, la División de Signos Distintivos declaró infundada las oposiciones formuladas y concedió el registro de la marca solicitada.

**I.1.9.** Por Resolución 7076 de 28 de febrero de 2002, se resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión contenida en la Resolución 14519 de 30 de abril de 2001.

**I.1.10.** Mediante Resolución 21156 de 29 de agosto de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado.

**I.2.** En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que se violaron los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, equivalente a los artículos 134 y 136 literales a) y h) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**I.2.1.** Que los actos administrativos impugnados vulneraron el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, correspondiente al artículo 136 literal a), por cuanto las marcas "**FAMILIA**" (nominativa) y "**FAMILIA 2 EN 1**" (mixtas), son notoriamente conocidas en el mercado colombiano, y que contra a lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca solicitada "**IDEAL PARA LA**

**FAMILIA 2 EN 1**" (mixta) no es suficientemente distintiva, lo que generaría un riesgo de confusión y asociación.

Aduce que el único elemento adicional es la expresión "**IDEAL**", adjetivo que no es producto de la fantasía, dado que está destinado a ser accesorio de los sustantivos presentes en la frase, en este caso "**FAMILIA**".

Por lo anterior, considera que existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, toda vez que la marca notoria "**FAMILIA**" (nominativa), está contenida en la composición de la frase de la marca "**IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1**" (mixta), lo cual podría crear un vínculo o relación con los productos identificados con la marca y nombre comercial "**FAMILIA**".

Agrega que la inclusión de la marca y nombre comercial notoriamente conocido de **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, en el signo cuyo registro se demanda, generaría en el consumidor la idea de que existe alguna relación entre **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** y el signo mixto "**IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1**".

Indica que existe riesgo de confusión por cuanto desde el punto de vista de la similitud marcaria entre los signos, existe similitud visual, conceptual y fonética.

Respecto a la similitud visual sostiene que la presencia de la expresión "**FAMILIA**", en el signo "**IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1**", podría inducir al consumidor a la creencia que el origen empresarial de los productos con ella amparada es la sociedad actora.

Desde el punto de vista conceptual, manifiesta que ambos signos evocan el mismo concepto marcario explotado desde hace más de 30 años por parte de la sociedad demandante.

Sobre la similitud fonética aduce que es la más evidente, pues la palabra **FAMILIA** siempre está presente al pronunciarse la expresión “**IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1**”.

Agrega que existe prioridad en el tiempo de la marca registrada a nombre de la sociedad actora, por cuanto la marca nominativa “**FAMILIA**”, registrada bajo el certificado 86.158 fue solicitada desde el 4 de diciembre de 1974, y la marca “**IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1**” fue solicitada el 20 de octubre de 2000.

Señala que existe conexión competitiva entre los productos amparados por los signos pues cobijan los mismos productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Manifiesta que se está en presencia de la reproducción de la marca “**FAMILIA**” (nominativa) en el signo solicitado para registro, al estar incluida en el signo “**IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1**” (mixto).

**I.2.2.** Que los actos administrativos impugnados violaron, por falta de aplicación, el artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, correspondiente al artículo 136 literal h) de la Decisión 486, al concederse, por parte de la Administración, el registro de la marca mixta “**IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1**”, para los productos comprendidos en la Clase 16 Internacional.

Explica que existe riesgo de dilución por cuanto la utilización del signo “**IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1**” ocasiona un perjuicio a la sociedad demandante, ya que **PAPELES DE COLOMBIA S.A.**, se estaría aprovechando de la ventaja obtenida por la actora con su marca posicionada en el mercado, desviando de esta manera la clientela de la sociedad **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**

**I.2.3.** Que se infringió, por falta de aplicación, el artículo 137 de la Decisión 486, toda vez que el registro del signo mixto “**IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1**”,

permite la comisión de actos de competencia desleal en detrimento de la sociedad actora, al consentir el aprovechamiento indebido del resultado exitoso de la actividad comercial de la demandante.

## II-. TRAMITE 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. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

**II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio** a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

Arguye, que desde el punto de vista de la distintividad entre los signos en conflicto “**IDEAL 2 EN 1**” frente a “**FAMILIA 2 EN 1**” y “**FAMILIAR**” (sic) registrados previamente, existen elementos bien diferenciadores entre sí y, en consecuencia, el registro marcario cuestionado se hace suficientemente distintivo ante los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado.

Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles bajo ningún aspecto. La parte gráfica y la palabra **IDEAL** del signo solicitado le otorgan suficiente distintividad.

Sostiene, que la palabra **FAMILIA** es de uso común para los productos y servicios de la clasificación Internacional, ya que con esta expresión se encuentran registradas varias marcas a nombre de diferentes titulares.

**II.1.2.** La sociedad **PAPELES NACIONALES S.A.**, en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a través de apoderado, contestó la

demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en síntesis, lo siguiente:

Indica que la marca solicitada es "**IDEAL 2 EN 1**" acompañada de expresiones descriptivas como sucede con la frase "**PARA LA FAMILIA**" y la expresión "**2 EN 1**". La expresión **PARA LA FAMILIA** es explicativa de que los productos están destinados para la familia, y el "**2 EN 1**" que el "producto de papel higiénico tiene la característica de que dos rollos se encuentran contenidos en uno, no puede existir confundibilidad entre la marca **IDEAL**, y las marcas **FAMILIA**, ya que el cotejo entre las marcas en conflicto debe hacer relación solo a los signos que constituyen marca, y no a signos que acompañan a la marca y que de alguna manera se refieren a la destinación del producto o a una de las cualidades del mismo..." (folio 138).

Manifiesta, que si bien el término 2 en 1 es descriptivo, la palabra **IDEAL** otorga distintividad al signo.

Argumenta, que el hecho de que se haya registrado la marca **FAMILIA** no quiere decir que nadie pueda utilizar dicha palabra de uso común.

Aduce, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista fonético, conceptual y ortográfico.

Agrega, que la expresión **IDEAL** es un adjetivo calificativo que puede registrarse como marca porque no tiene una directa relación con los productos de la clase 16 que distingue.

Arguye, que no afecta en nada que la marca **FAMILIA** sea notoriamente conocida, ya que los signos descriptivos pueden ser usados por cualquier persona, como elemento de información del producto.

Establece, que, de conformidad con el artículo 157 de la Decisión 486, un tercero puede utilizar en el mercado cualquier indicación cierta relativa al destino de los productos o sus características, siempre que se haga de buena fe, no sea a título de marca, sea con propósitos de identificación o de información, y no sea capaz de inducir al público consumidor a confusión.

El signo solicitado no se hizo con el ánimo de perpetrar actos de competencia desleal, ya que los signos en conflicto son completamente diferentes.

Por último, señala que estas mismas consideraciones se aplican al nombre comercial "**FAMILIA**" y a los lemas de PRODUCTOS FAMILIA S.A.

### III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público, en sus alegatos de conclusión, adujo en esencia, lo siguiente:

Con respecto a la similitud ortográfica entre los signos "**IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1**" (cuestionado), "**FAMILIA**" y "**FAMILIA 2 EN 1**" de la actora, se tiene que las palabras dominantes son **IDEAL** y la frase **2 EN 1**. La palabra **FAMILIA**, hace parte del lema que acompaña al conjunto gráfico principal "**para la familia**". La palabra dominante dentro del conjunto marcario del signo discutido "**IDEAL**", está compuesta por cinco letras, mientras que la palabra dominante dentro de las marcas registradas, está compuesta por las letras **F A M I L I A**, de las cuales se comparte únicamente la letra **L**.

En cuanto a la similitud fonética, afirma que es evidente para el público medio que predomine la palabra dominante "**IDEAL**", razón por la que no existe similitud en este aspecto.

Respecto a la similitud conceptual, transcribe lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Manifiesta que frente a la expresión "**FAMILIA**", no puede pretenderse que esta haya sido monopolizada por la sociedad actora, titular de las marcas mixtas "**FAMILIA 2 EN 1**" y "**FAMILIA**", tal como lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia.

Concluye que no se ha desvirtuado la legalidad de los actos administrativos acusados, por lo que solicita no acceder a las pretensiones de la demanda.

#### IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

**“PRIMERO:** *Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta, ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.*

**SEGUNDO:** *Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.*

*El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.*

**TERCERO:** *Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar, si existe o no riesgo de confusión, acorde con las reglas establecidas en esta providencia.*

**CUARTO:** *El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto **IDEAL 2 EN 1** y los denominativos **PRODUCTOS FAMILIA** y **FAMILIA LO MEJOR PARA MI FAMILIA**, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.*

**QUINTO:** *El Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto **IDEAL 2 EN 1** fue solicitado para registro, verificar si el nombre comercial **PRODUCTOS FAMILIA** era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.*

*En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que determinen la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.*

**SEXTO:** *No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre y cuando, de acuerdo con los productos amparados, se genere riesgo de confusión en el público consumidor.*

**SÉPTIMO:** *El Juez Consultante debe determinar si los elementos **2 en 1** y **FAMILIA** son descriptivos y de uso común en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.*

**OCTAVO:** *La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección especial y reforzada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.*

*A pesar, de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección.*

*Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.*

*Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional*

*Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.*

**NOVENO:** *Los titulares de marcas pueden utilizar en el mercado frases explicativas para los productos que amparan. Al momento de insertar una marca en el mercado su titular puede acompañarla de elementos explicativos, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Éstos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, siempre y cuando se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, se limite al propósito de identificación o información, y no induzca al público consumidor a error” (folios 497 a 499).*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 127-IP-2009, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro del signo **“IDEAL 2 EN 1”**.

Igualmente, se interpretarán de oficio los artículos 83, literal c), 84, 105, 118, 119, 120, 121, 122 y 128 de la misma normativa, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

#### **DECISIÓN 344**

##### **Artículo 81**

*“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*

*Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.*

##### **Artículo 83**

*“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*

*a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público, a error;*

(...)

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

*Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;*

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

*Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;"*

#### **Artículo 84**

*"Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

a) *La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;*

b) *La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;*

c) *La antigüedad de la marca y su uso constante;*

d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".*

#### **Artículo 105**

*"Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.*

*El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.*

*El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error”.*

#### **Artículo 118**

*“Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.*

*Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.*

#### **Artículo 119**

*“La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará”.*

#### **Artículo 120**

*“No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas”.*

#### **Artículo 121**

*“Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”.*

#### **Artículo 122**

*“Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión”.*

#### **Artículo 128**

*“El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.*

## **DECISIÓN 486**

### ***Disposición Transitoria Primera***

*“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.*

*En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.*

*Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia” (folios 469 a 472).*

Al respecto, la Sala considera necesario cotejar por separado cada uno de los signos de la demandante frente a la marca en conflicto, con el fin de darle un orden lógico al análisis, a efecto de establecer si hubo o no vulneración de las normas antes descritas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos administrativos acusados.

Antes de ello, se considera conveniente hacer alusión al concepto y funciones de la marca.

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, se refiere a tal aspecto, en los siguientes términos:

*“El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios*

*producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.*

*De conformidad con lo expuesto, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.*

*La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:*

- *Diferencia los productos o servicios que se ofertan.*
- *Es indicadora de la procedencia empresarial.*
- *Determina la calidad del producto o servicio que identifica.*
- *Concentra el goodwill del titular de la marca.*
- *Sirve de medio para publicitar los productos o servicios*

*El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:*

*“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253, de 07 de marzo de 1997).*

*Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:*

*“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112, de 06 de septiembre de 2004).<sup>1</sup>” (folios 476 a 477).*

De manera, que esta Sala estima importante tener en cuenta, las funciones de la marca, especialmente, la función publicitaria de la misma en el cotejo marcario

---

<sup>1</sup> Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.

que deberá efectuarse entre la marca cuestionada respecto a las de la sociedad actora.

#### 1°- COTEJO ENTRE MARCAS

Así las cosas, se empezará por el cotejo entre las marcas en conflicto, para lo cual se aplicarán las reglas técnicas establecidas por la jurisprudencia y la doctrina.

Los signos en disputa están conformados de la siguiente manera:

**PAPELES NACIONALES S.A.      PRODUCTOS FAMILIA S.A.**

**Marca cuestionada**

**Marca previamente registrada**

**IDEAL 2 EN 1**

**FAMILIA 2 EN 1**



**Marca nominativa Previamente Registrada**

**FAMILIA**

Se observa que el elemento denominativo de las marcas mixtas antes descritas, predomina sobre la parte figurativa, pues a los ojos del consumidor se facilita el aprendizaje y el enlace de las expresiones con los productos que dichas marcas distinguen.

Ahora bien, para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta Corporación, las cuales son:

“(..).

- *La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.*
- *En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.*
- *Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.*
- *Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.*

*Los anteriores parámetros han sido adoptados<sup>2</sup> por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006” (folios 479 a 480).*

Antes de entrar a analizar lo aspectos relacionados con la identidad o similitud entre las marcas en conflicto, la Sala advierte que en el Formulario Único de Registro de Marcas se solicitó el registro de la marca **“IDEAL 2 EN 1 (Mixta)**,

---

<sup>2</sup> El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia. Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta:

- “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.

**clase 16**", tal como figura en el folio 1 del Anexo 1; sin embargo, en la etiqueta vista a folios 3, 4 y 5 del citado Anexo, aparece "**IDEAL para la Familia 2 EN 1 Doble rollo**". Igualmente, en el Extracto para Publicación de Solicitudes de Marca apreciado a folio 6 del Anexo 1, figura en la Descripción de la Etiqueta, lo siguiente:

***"La etiqueta está dividida así:***

***En la parte superior y colocada en forma diagonal se encuentra la expresión IDEAL en su letra característica.***

***En la parte media la frase "para la familia" y en la parte inferior, sobrepuesta a un círculo la expresión 2 en 1 doble rollo".***

La Sala observa que la frase "**para la familia**", se divisa en tales documentos, sin advertir su titular que se trata de una expresión explicativa, lo cual era lo lógico a seguir en el trámite de registro, pues la solicitud, como ya se dijo, versaba en cuanto a su denominación, sólo en la expresión "**IDEAL 2 EN 1**". No obstante, fue publicada como: "**IDEAL para la Familia 2 EN 1 Doble rollo**" (mixta), y lo que es más, en la Resolución 014519 de 30 de abril de 2001, mediante la cual se concedió el registro de la marca "**IDEAL 2 EN 1 (MIXTA)**", la Superintendencia no aclara que la expresión "**PARA LA FAMILIA**", que aparece a folio 83 en la etiqueta "**IDEAL para la Familia 2 EN 1 Doble rollo**" de la marca cuestionada, sea explicativa, ya que se limita a decir:

***"Es necesario aclarar, que si bien la marca solicitada contiene en su etiqueta la expresión PARA LA FAMILIA, esto no implica que se esté reproduciendo la marca FAMILIA o FAMILAR, pues el contenido conceptual de toda la oración es diferente de la sola palabra FAMILIA..."***  
(folio 81 del Anexo 1).

Efectuada esta precisión, que de alguna manera será analizada con mayor profundidad más adelante, la Sala cotejará las marcas en conflicto en los aspectos antes referidos, teniendo en cuenta, especialmente para su comparación, la etiqueta de la marca en la que sobresale la frase "**IDEAL para la Familia 2 EN 1 Doble rollo**", ya que la etiqueta de los productos que la marca distingue, es precisamente la que se exhibe, ante el público consumidor.

## Palabras de uso común y descriptivas

No obstante lo anterior, se argumenta en el proceso que las expresiones **FAMILIA** es de uso común y **2 EN 1** descriptiva. Por consiguiente, se analizarán, en primer lugar, estos dos aspectos, por ser importantes para el cotejo entre las marcas en disputa.

Afirma el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que *“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras, expresiones o partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.*

*El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando<sup>3</sup>.*

El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone:

*“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;”*

---

<sup>3</sup> Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

*“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. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.*

Al respecto, la Sala estima que la palabra FAMILIA, no designa en forma usual o común ninguno de los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Además, como la Entidad demandada y el tercero interesado afirman que la expresión **FAMILIA** es de uso común en la marcas registradas para la clase 16 Internacional, se considera necesario traer a colación la lista de marcas registradas con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la marca cuestionada, que la Superintendencia de Industria y Comercio presenta en su archivo virtual, con el fin de verificar tal afirmación.

No	Sig no	Expresi ón	Titular	Exp	C	T Cert	Vigenci a	Estado	
1	MARC AS	<b>FAMILIA</b> MONDONGO 'S	1-JOSE OCTAVIO VELASQUE Z LONDOÑO	97 0152 48	7 1 6	MI	2020 96	10/10/20 17	CONCESI ON
2	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTO S FAMILIA S.A.	02 0139 62	8 1 6	MI	2551 78	09/10/20 12	CONCESI ON
3	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTO S FAMILIA S.A.	00 0202 52	7 1 6	MI	2433 79	14/12/20 20	CONCESI ON
4	MARC AS	<b>FAMILIA</b> (las demás expresiones iran como explicativas)	1- PRODUCTO S FAMILIA S.A.	00 0202 53	7 1 6	MI	2411 74	30/04/20 11	CONCESI ON
5	MARC AS	<b>FAMILIA</b> (las	1-	00	7 1	MI	2411	23/05/20	CONCESI

AS	demasespreseionesiran como explicativas)	PRODUCTOS FAMILIA S.A.	020254	6	73	11	ON			
6	MARCAS	<b>FAMILIA</b> DOBLE ROLLO	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	99 0263 53	7	1 6	N O	2403 10	22/06/20 20	CONCESION
7	MARCAS	<b>FAMILIA</b> 2 EN 1 DOBLE ROLLO	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	99 0274 20	7	1 6	MI	2285 67	29/05/20 20	CONCESION
8	MARCAS	REVISTA COLMENA EN <b>FAMILIA</b> .COM	1- FUNDACION SOCIAL	99 0432 92	7	1 6	N O	3022 85	10/08/20 10	CONCESION
9	MARCAS	<b>FAMILIA</b> DECOR	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	99 0496 15	7	1 6	N O	2285 69	08/06/20 20	CONCESION
10	MARCAS	<b>FAMILIA</b> COCINA (LAS DEMAS EXPRESIONES IRAN COMO EXPLICATIVAS)	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	99 0512 12	7	1 6	MI	2345 87	17/04/20 20	CONCESION
11	MARCAS	<b>FAMILIA</b> COCINA	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	99 0512 13	7	1 6	MI	2484 49	10/04/20 20	CONCESION
12	MARCAS	<b>PROFAMILIA</b>	1- ASOCIACION PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA-	98 0543 29	7	1 6	MI	2209 26	01/09/20 19	CONCESION

			PROFAMILI A							
1 3	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTO S FAMILIA S.A.	99 0800 06	7 6	1 MI	2428 25	16/11/20 20	CONCESI ON	
1 4	MARC AS	REVISTA COLMENA EN <b>FAMILIA.CO</b> M	1- FUNDACION SOCIAL	99 0432 92	7 6	1 N O	3022 85	10/08/20 10	CONCESI ON	
1 5	MARC AS	<b>FAMILIA</b> DECOR	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	99 0496 15	7 6	1 N O	2285 69	08/06/20 20	CONCESI ON	
1 6	MARC AS	<b>FAMILIA</b> COCINA (LAS DEMAS EXPRESION ES IRAN COMO EXPLICATIV AS)	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	99 0512 12	7 6	1 MI	2345 87	17/04/20 20	CONCESI ON	
1 7	MARC AS	<b>FAMILIA</b> COCINA	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	99 0512 13	7 6	1 MI	2484 49	10/04/20 20	CONCESI ON	
1 8	MARC AS	<b>PROFAMILI</b> <b>A</b>	1- ASOCIACION PRO- BIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA -PROFAMILIA	98 0543 29	7 6	1 MI	2209 26	01/09/20 19	CONCESI ON	

1 9	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	99 0800 06	7 6	1 6	MI	2428 25	16/11/20 20	CONCESI ON
2 0	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 1242 63 16	7 6	1 6	MI	7850 9	25/09/20 17	CONCESI ON
2 1	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 3693 82 16	7 6	1 6	MI	7850 9	25/09/20 17	CONCESI ON
2 2	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 2161 56 16	7 6	1 6	MI	7850 9	25/09/20 17	CONCESI ON
2 3	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 2621 90 16	7 6	1 6	MI	7850 9	25/09/20 17	CONCESI ON
2 4	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 2726 20 16	7 6	1 6	MI	7850 9	25/09/20 17	CONCESI ON
2 5	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A. .	92 1242 63 C	7 6	1 6	MI	7845 6	25/09/20 07	CONCESI ON
2 6	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A. .	92 3693 84 16	7 6	1 6	MI	7845 6	25/09/20 07	CONCESI ON
2 7	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A. .	92 2161 53 16	7 6	1 6	MI	7845 6	25/09/20 07	CONCESI ON
2 8	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A. .	92 2621 83 16	7 6	1 6	MI	7845 6	25/09/20 07	CONCESI ON

29	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 1486 75 16	7	1	N	8615 8	04/12/20 20	CONCESI ON
30	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 3250 57 16	7	1	N	8615 8	04/12/20 20	CONCESI ON
31	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 2451 64 16	7	1	N	8615 8	04/12/20 20	CONCESI ON
32	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 2715 51 16	7	1	N	8615 8	04/12/20 20	CONCESI ON
33	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1-PAPELES SCOTT DE COLOMBIA S.A.	92 1604 24 16	7	1	N	9291 6	26/06/19 88	CONCESI ON
34	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 2093 86 16	7	1	FI	1093 34	25/05/20 20	CONCESI ON
35	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 3197 45 16	7	1	FI	1093 34	25/05/20 20	CONCESI ON
36	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 2461 24 16	7	1	MI	1346 32	06/08/20 16	CONCESI ON
37	MARC AS	<b>FAMILIA</b> COCTEL	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 3416 99 16	7	1	N	1484 36	25/11/20 13	CONCESI ON
38	MARC AS	<b>FAMILIA</b> COCTEL (SEGUN	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 3435 30 16	7	1	MI	1483 90	25/11/20 03	CONCESI ON

		MODELO ADJUNTO)							
3 9	MARC AS	<b>FAMILIA CHICOS</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 3439 25 16	7 6	1 N O	1484 44	25/11/20 13	CONCESI ON
4 0	MARC AS	<b>FAMILIA BOLSILLO</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 3674 54 16	7 6	1 MI	1539 18	04/02/20 04	CONCESI ON
4 1	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1-PAPELES SCOTT DE COLOMBIA S.A.	92 2512 61 16	7 6	1 MI	1236 44	09/12/20 03	CONCESI ON
4 2	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA SA	92 2512 62 16	7 6	1 MI	1226 82	09/12/20 13	CONCESI ON
4 3	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA SA	92 2990 16 16	7 6	1 MI	1226 82	09/12/20 13	CONCESI ON
4 4	MARC AS	NUEVO <b>FAMILIA</b>	1-PAPELES SCOTT DE COLOMBIA S.A.	92 2080 88 16	7 6	1 N O	7583 3	18/02/20 02	CONCESI ON
4 5	MARC AS	NUEVO <b>FAMILIA</b>	1-PAPELES SCOTT DE COLOMBIA S.A.	92 3528 79 16	7 6	1 N O	7583 3	18/02/20 02	CONCESI ON
4 6	MARC AS	NUEVO <b>FAMILIA</b>	1-PAPELES SCOTT DE COLOMBIA S.A.	92 2621 74 16	7 6	1 N O	7583 3	18/02/20 02	CONCESI ON
4 7	MARC AS	<b>FAMILIA DECORADA (SEGUN MODELO ADJUNTO)</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 3323 07 16	7 6	1 MI	1473 08	05/11/20 03	CONCESI ON
4 8	MARC AS	<b>FAMILIA FIESTA</b>	1- PRODUCTOS	92 3416	7 6	1 N O	1484 34	25/11/20 13	CONCESI ON

FAMILIA S.A. 97 16

4 9	MARC AS	<b>FAMILIA</b> FIESTA (SEGUN MODELO ADJUNTO)	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 3439 19 16	7 1 6	MI	1484 46	25/11/20 03	CONCESI ON
5 0	MARC AS	<b>FAMILIA</b> BLANCO	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	93 4176 70	7 1 6	MI	1599 08	29/04/20 04	CONCESI ON
5 1	MARC AS	TUTUCAN PUEBLO DE LA <b>FAMILIA</b>	1-CAJA DE COMPENSAC ION FAMILIAR DE ANTIOQUIA, COMFAMA	96 0385 75	7 1 6	MI	1940 04	13/02/20 17	CONCESI ON
5 2	MARC AS	<b>FAMILIA 2</b> EN 1(Las demas expresiones iran como explicativas)	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	96 0664 50	7 1 6	MI	1983 89	26/06/20 17	CONCESI ON
5 3	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	98 0549 62	7 1 6	MI	2172 67	29/03/20 19	CONCESI ON
5 4	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	98 0639 48	7 1 6	MI	2173 01	29/03/20 19	CONCESI ON
5 5	MARC AS	<b>FAMILIA</b>	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	98 0724 60	7 1 6	MI	2207 94	16/09/20 19	CONCESI ON
5	MARC	<b>FAMILIA</b>	1-	99	7 1	MI	2278	01/02/20	CONCESI

6 AS		PRODUCTOS FAMILIA S.A.	0313 80	6	69	20	ON
5 MARC 7 AS	REVISTA COLMENA EN <b>FAMILIA.CO</b> M	1- FUNDACION SOCIAL	99 0465 28	7 6	1 MI	3022 84	10/08/20 10 CONCESI ON
5 MARC 8 AS	<b>FAMILIA</b> EN 1	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	99 0787 17	7 6	1 MI	2596 04	02/09/20 21 CONCESI ON
5 MARC 9 AS	<b>FAMILIA</b> (Las demás expresiones irán como explicativas)	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	99 0801 75	7 6	1 MI	2446 88	18/07/20 21 CONCESI ON
6 MARC 0 AS	<b>FAMILIA</b> TOTAL	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	00 0851 68	7 6	1 N O	2608 75	24/12/20 21 CONCESI ON
6 MARC 1 AS	<b>FAMILIA</b> COMPLETO	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	00 0851 72	7 6	1 N O	2608 76	24/12/20 21 CONCESI ON
6 MARC 2 AS	<b>FAMILIA</b> COMPLETE	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	00 0851 74	7 6	1 N O	2452 52	17/08/20 21 CONCESI ON
6 MARC 3 AS	<b>FAMILIA</b> (ETIQUETA)	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 2080 91 16	7 6	1 MI	7583 1	18/02/20 22 CONCESI ON
6 MARC 4 AS	<b>FAMILIA</b> (ETIQUETA)	1- PRODUCTOS FAMILIA S.A.	92 2080 91 16	7 6	1 MI	7583 1	18/02/20 22 CONCESI ON

6 MARC	<b>FAMILIA</b>	1-	92						
5 AS	(ETIQUETA)	PRODUCTOS	3528	7	1	MI	7583	18/02/20	CONCESI
		FAMILIA S.A.	87 16	6	6		1	22	ON

6 MARC	<b>FAMILIA</b>	1-	92						
6 AS	(ETIQUETA)	PRODUCTOS	2621	7	1	MI	7583	18/02/20	CONCESI
		FAMILIA S.A.	79 16	6	6		1	22	ON

Se observa que son 63 marcas, donde **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, tiene 58 marcas registradas, **JOSE OCTAVIO VELASQUEZ LONDOÑO** posee 1, **FUNDACIÓN SOCIAL** 2, **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA**, **COMFAMA** 1, y la **ASOCIACION PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA-PROFAMILIA** 1.

De manera que son cinco titulares, pues SCOTT DE COLOMBIA S.A. cambió su razón social por PRODUCTOS FAMILIA S.A.<sup>4</sup> Así las cosas, contrario a lo sostenido por la Entidad demandada y el tercero interesado, no es significativo el número de marcas para considerar que la expresión **FAMILIA**, sea de uso común en el registro de las marcas que distinguen los productos de la clase 16 Internacional, pues se reitera que de las 63 marcas registradas 58 son de la sociedad actora.

Por otra parte, respecto a si la expresión “**2 EN 1**”, es descriptiva de los productos de la clase 16 Internacional, el tribunal en la Interpretación Prejudicial en análisis, anota:

*“(…) Los signos descriptivos, por otro lado, informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.*

*Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.*

*Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.*

<sup>4</sup> Folio 48. Certificado de la Cámara de Comercio de Medellín.

*El signo compuesto, formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.*

*El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si los elementos **2 en 1** y **FAMILIA** son descriptivos y de uso común en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia”.*

Al respecto, a juicio de la Sala, el elemento común de las marcas en conflicto “**2 EN 1**”, no es descriptiva, pues ante la pregunta ¿cómo es el producto?, la respuesta es: el producto es un rollo de papel dos en 1, cuya expresión para efectos de enlazarla con su posible significado: “*dobles papel en un rollo de papel higiénico*” (que es el producto principal que se aviene a este proceso), requiere, así sea de un mínimo esfuerzo mental, por parte del consumidor. Por consiguiente, la Sala concluye que tal vocablo es evocativo, más no descriptivo del producto que la marca distingue.

Adicionalmente, la expresión **IDEAL**, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa:

*“(Del lat. ideālis). **1. adj.** Perteneciente o relativo a la idea. **2. adj.** Que no existe sino en el pensamiento. **3. adj.** Que se acopla perfectamente a una forma o arquetipo. **4. adj.** Excelente, perfecto en su línea. **5. m.** Modelo perfecto que sirve de norma en cualquier dominio. **6. m. pl.** Conjunto de ideas o de creencias de alguien. Siempre luchó por sus ideales” (subrayas ajenas al texto).*

Las definiciones subrayadas se acoplan al sentido derivado de la denominación de la etiqueta “**IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo**”, esto es, que es **EXCELENTE** o **PERFECTA** para la familia. En otros términos, **IDEAL** es una palabra laudatoria, es decir, es apologética o elogiosa. Por consiguiente, la palabra **FAMILIA**, utilizada en la etiqueta de la marca cuestionada, es el vocablo que le da la fuerza distintiva a la frase, pues la voz **IDEAL** se subsume a la misma, imprimiéndole precisamente ese ímpetu y destacamento al término **FAMILIA**.

De manera, que si el fin perseguido por la Entidad demandada o el tercero interesado en las resultas del proceso es diferenciar el vocablo **IDEAL** de la palabra **FAMILIA**, para efectos de justificar el uso de la etiqueta "**IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo**" como marca en los productos de la clase 16 Internacional, no tiene justificación jurídica alguna, pues la utilización del adjetivo calificativo laudatorio junto a un sustantivo como lo es **FAMILIA**, significa que simplemente dicha voz la está empleando para elogiar o encumbrar la **familia** en cuanto al producto o productos que la marca protege y promociona.

Aunado a lo anterior, ya se advirtió, que tanto en el Formulario Único de Registro de Marcas como en el extracto de publicación de la solicitud del registro de la marca "**IDEAL 2 EN 1 (Mixta), clase 16**", aparece en su etiqueta: "**IDEAL para la Familia 2 en 1 Doble rollo**".

Así las cosas, la Sala cotejará las marcas en conflicto, teniendo en cuenta el elemento adicional "**para la familia**", dado que si bien es cierto la marca acusada fue concedida como "**IDEAL 2 EN 1**", se reitera, que la Administración autorizó el uso en la etiqueta de la expresión "**IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo**", al no advertir que se trata de una expresión explicativa, tal como se deriva de los actos administrativos demandados y del documento de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual irá incluida en los productos de la clase 16 que distingue dicha marca y que se presentará, como ya se dijo, ante el público consumidor como tal, quien de todas maneras debe ser protegido frente a la posible publicación engañosa de la identificación de dichos productos.

Dice el Tribunal de Justicia Andino que la similitud ortográfica "*Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión*" (Folio 474).

Desde el punto de vista ortográfico, entre la etiqueta "**IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo**" cuestionada (a juicio de la Sala, la palabra "doble rollo" es explicativa de "2 en 1"), y las marcas "**FAMILIA**" y "**FAMILIA 2 EN 1**" del actor, se tienen los siguientes aspectos:

**IDEAL para la familia 2 EN 1:** contiene veinte letras, dos números, once vocales, nueve sílabas, nueve consonantes.

**FAMILIA:** comprende siete letras, cuatro vocales, tres sílabas, tres consonantes.

**FAMILIA 2 EN 1:** abarca nueve letras, cinco vocales, cuatro sílabas, cuatro consonantes.

Como puede observarse, entre “**IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo**” y “**FAMILIA**” las similitudes ortográficas encontradas son significativas, porque, se reitera, que tienen en común la palabra **FAMILIA**, que de acuerdo con la explicación antes aportada sobre el vocablo **IDEAL**, la expresión **FAMILIA**, toma el realce e importancia en la escritura de tal denominación, en virtud de que hace parte intrínseca de dicho término **FAMILIA**. Entre las marcas “**IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo**” y “**FAMILIA 2 EN 1**”, es ostensible su similitud, o mejor, casi identidad, pues, se repite, la partícula **IDEAL**, por ser laudatoria de **FAMILIA**, no le imprime fuerza distintiva alguna.

El citado Tribunal afirma que “*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*” (folio 243).

Desde el punto de vista fonético, a juicio de la Sala, existen similitudes significativas entre las marcas “**IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo**” y “**FAMILIA**”, lo mismo, entre las marcas “**IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo**” y “**FAMILIA 2 EN 1**”, ya que sus desinencias son iguales y las sílabas tónicas de las palabras idénticas: **FAMILIA** y **2 EN 1** recaen en las mismas sílabas.

El mismo Tribunal, anota que *“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”* (folio 244).

Desde el punto de vista conceptual, la expresión **“IDEAL para la”** de la etiqueta **“IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo”**, clase 16, de acuerdo con la definición antes suministrada y explicada, da la idea de que se refiere a la destinación de los productos que ésta protege, que no es otra cosa que la **FAMILIA**, lo cual coincide con la evocación que se deriva de las marcas **“FAMILIA”** y **“FAMILIA 2 EN 1”**, clase 16 Internacional.

Así las cosas, el resultado probable es que los signos en conflicto, en sus estructuras ortográfica, fonética y conceptual, pueden generar riesgo de confusión o de asociación, pues sus semejanzas son significativas. Aunado a que existe conexión competitiva, toda vez que las marcas en conflicto distinguen los mismos productos de la clase 16 Internacional.

Por las razones expuestas, los actos administrativos acusados serán anulables; sin embargo, la Sala considera conveniente, analizar los demás ítems relacionados anteriormente.

## **2.- MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS**

La sociedad actora, en su demanda sostiene que las marcas **“FAMILIA”** y **“FAMILIA 2 EN 1”**, son notoriamente conocidas, por consiguiente, se analizará este aspecto, teniendo en cuenta, lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Se dice en la Interpretación Prejudicial en análisis que:

“La Normativa Comunitaria, protege a la marca notoriamente conocida de una manera especial y reforzada. Esta protección se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado.

**1. En relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas.**

• **El principio de especialidad.**

Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, advierten que la marca notoriamente conocida será protegida independientemente de la clase para la que fue registrada. En consecuencia, no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios.

• **El principio de territorialidad.**

Este principio determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección:

El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una protección de los signos notoriamente conocidos más allá del principio de territorialidad. Ya no sólo, se protegen a los signos notorios en el País miembro donde se solicita la protección, sino que, se protegen en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Ahora bien, ¿Qué significa que sea notorio en el “comercio subregional” y “comercio internacional sujeto a reciprocidad”?

- Que sea notorio en el comercio subregional. Significa que el signo debe ser notoriamente conocido en por lo menos uno de los países de la subregión.
- Que sea notorio en el comercio internacional, sujeto a reciprocidad. Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de la reciprocidad.

**2. En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado.**

La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.

- El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

- *El riesgo de asociación es cuando 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.*
- *El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.*
- *Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.*

*No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente:*

*El artículo 83, literal a), establece:*

*“Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*

*a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público, a error;”*

*La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones:*

*Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación). Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos.*

*Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no.*

*Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación.*

*En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:*

*“En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error.*

*(...)*

*En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.*

*Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro (...)’.*

*Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución.*

*La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca. Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).*

*De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.*

*(...)*

*De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí*

es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente:

- *La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado.*
  
- *Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino.*
  
- *Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral. Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva.*

*Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.*

*A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada". (Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: "CAPITAN Z", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007).*

**c. La prueba de la notoriedad.**

La notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.

De acuerdo con el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".

La Sala, en un todo de acuerdo con los argumentos expuestos por el Tribunal, entra a analizar las pruebas aportadas al proceso, con el objeto de verificar si las marcas "FAMILIA" y "FAMILIA 2 EN 1" de la actora, son marcas notoriamente conocidas. Se advierte que sólo se tendrán en cuenta las pruebas de los años 1998 hasta octubre de 2000, última de las citadas fechas en la que fue radicada la solicitud de registro de la marca cuestionada.

Pruebas aportadas:

-Copia auténtica de la certificación expedida por el Revisor Fiscal de Productos Familia S.A., la cual obra en el Anexo 1, en la que consta las cifras de ventas de los productos distinguidos con la marca "FAMILIA" en Ecuador, Bolivia, y Venezuela, durante el período comprendido entre los años 1998 y 2004, y los montos de ventas en Colombia en los mismos años.

Certificación de 21 de julio de 2004, expedida por el Revisor Fiscal:

"1. Las ventas de la Compañía, identificadas con los productos marca "Familia", realizadas al exterior durante el período comprendido entre enero de 1998 y mayo de 2004, de acuerdo con los registros contables, el módulo de ventas JDE y el módulo de ventas BW, fueron las siguientes:

<b>AÑO</b>	<b>PAÍS</b>	<b>VALOR EN US\$</b>
1998	Ecuador	94,360.50
1999	Ecuador	244,914.11
1999	Bolivia	11,275.07
2000	Ecuador	235,397.00
2000	Bolivia	74,657.00

2000	Venezuela	44,571.00
------	-----------	-----------

...2. Las ventas nacionales de la Compañía, identificadas con los productos marca "Familia", realizadas durante el período comprendido entre enero de 1998 y mayo de 2004, de acuerdo con los registros contables, el módulo de ventas JDE y el módulo de ventas BW, fueron las siguientes:

AÑO	VALOR EN \$000
1998	48,840,383
1999	67,021,460
2000	88,915,856

(...) Esta certificación se expide a solicitud de la administración de Productos Familia S.A. para adelantar los trámites necesarios en el proceso de defensa de la marca "Familia" y no debe ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a otras personas" (Anexo 1. Pruebas 1.2).

-Copia auténtica de facturas cambiarias de compraventa de productos identificados con la marca "FAMILIA" emitida a los diferentes clientes de Productos Familia S.A. durante los años 1999 a 2004 que aparece en el Anexo 1.

-Impresión del catálogo de productos identificados con la marca "FAMILIA" que comercializa Productos Familia S.A. publicado en la página de internet [www.cosasdefamilia.com](http://www.cosasdefamilia.com).

-Muestra de folletos publicitarios de los productos identificados con la marca "FAMILIA", que figura en el Anexo 1. Prueba 1.5, los cuales se usan en diferentes campañas para comercializar y distribuir los productos FAMILIA, que son exhibidos en los grandes supermercados y tiendas en el territorio colombiano.

-Tres Cassettes en formato VHS, que obra en el Anexo 1. Prueba 1.8, los cuales contienen las grabaciones comerciales por televisión de los productos identificados con la marca "FAMILIA", durante el período comprendido entre los años 1998 y 2004.

-Copia auténtica de una certificación emitida por RCN Televisión S.A., que obra en el Anexo 2. Prueba 1.9, en la que consta que ha sostenido relaciones comerciales con Productos Familia S.A. mediante pauta publicitaria para productos de la marca "FAMILIA" durante los años 1998 a 2004.

Certificación de 3 de junio de 2004:

*“Nos permitimos certificar que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. con NIT 890.900.161-9 localizada en la ciudad de Medellín Autopista Sur Carrera 50 # 8 Sur- 117, mantiene relaciones comerciales con nuestra empresa por más de 15 años; fecha desde la cual ha mantenido un buen comportamiento en pagos, gozando de crédito de acuerdo a sus necesidades. Dichas relaciones comerciales radican básicamente en la pauta publicitaria de sus productos marca **“FAMILIA”**.*

*Como programadora RCN TELEVISIÓN, o sea hasta 1998, su inversión en pauta publicitaria ascendió a la suma de \$336.645.964,00....*

*Como CANAL RCN TELEVISIÓN – NUESTRA TELE, a partir de 1998 y hasta el 31 de mayo de 2004, su inversión publicitaria asciende a la suma de \$7.859.269.262,00....*

*Por la cantidad y calidad de la pauta publicitaria realizada; PRODUCTOS FAMILIA S.A. es uno de nuestros clientes importantes, y su marca **“FAMILIA”** goza de excelente reputación y reconocimiento en el mercado Colombiano”.*

-Copia auténtica de una certificación emitida por Editora Cinco Cultura S.A., que figura en el Anexo 2. Prueba 1.11, en la que consta que ha sostenido relaciones comerciales con Productos Familia S.A. mediante pauta publicitaria desde hace más de 20 años, con una inversión anual aproximada de \$200.000.000, y se declara que la marca **“FAMILIA”** tiene una amplia trayectoria y un gran reconocimiento en Colombia.

Certificación de 1 de junio de 2004:

*“... en mi calidad de Asistente General de la Presidencia de EDITORA CINCO CULTURAL S.A., certifico que el cliente FAMILIA lleva pautando en varias de nuestras publicaciones desde hace más de 20 años.*

*Siempre se ha caracterizado por la seriedad en sus compromisos y puntualidad en sus pagos con estricto cumplimiento.*

*La inversión año es de aproximadamente Doscientos Millones de Pesos (\$200'000.000).*

***FAMILIA** es una marca de amplia trayectoria y gran reconocimiento en Colombia, que le otorga gran prestigio a nuestras publicaciones”.*

-Copia auténtica de una certificación emitida por Napoleón Franco & Cía. S.A., que aparece en el Anexo 2. prueba 1.12, en la que consta la realización de un estudio de mercadeo sobre categorización y agrupamiento de marcas de papel higiénico para Productos Familia S.A. en diciembre de 1998. Igualmente certifica sobre el reconocimiento de la marca "**FAMILIA**" en el mercado de los productos de papel desde hace aproximadamente 25 años.

Certificación de 15 de noviembre de 2005:

*"...Actuando como representante legal de Napoleón Franco & Cía S.A. identificada con NIT. 890.319.494-5 domiciliada en Bogotá D.C. Colombia, y con experiencia de 27 años en la consultoría de mercados en Colombia certifico que:*

*En el estudio realizado para productos familia en el seguimiento de campaña publicitaria para Papel Higiénico Familia Hoja Doble Septiembre de 1986 cuyos resultados aparecen en las páginas, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24.*

*Estudio sobre: Categorización y Agrupamiento por Marcas de Papel Higiénico realizado para Productos Familia en diciembre de 1988 estos resultados aparecen en las páginas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.*

*Estas son tomadas de los originales que reposan en nuestros archivos.*

*De la misma forma como experto en la Consultoría de la Investigación de Mercados puedo certificar que la marca "FAMILIA" de propiedad de la sociedad Colombiana PRODUCTOS FAMILIA S.A., identificada con NIT. 890.900.161, utilizada por esta sociedad para distinguir papel higiénico, toallas de cocina, servilletas, toallas de mano y demás artículos de papel, goza de reconocimiento en el mercado Colombiano desde hace 25 años aproximadamente".*

-Copia auténtica de una certificación expedida por Analizar y Asociados Mercadeo y Opinión Ltda., que figura en el Anexo 2. Prueba 1.13, en la que consta la realización de varios estudios de mercadeo para la marca "**FAMILIA**" en productos de papel. Igualmente certifica 5 estudios de mercado particular. Además, que conoce del notorio reconocimiento de la marca "**FAMILIA**" desde hace aproximadamente 20 años.

Certificación de 9 de noviembre de 2005:

“...Actuando como Representante Legal de **ANALIZAR Y ASOCIADOS MERCADEO Y OPINIÓN LIMITADA**, sociedad identificada con NIT **805.020.156-6**, domiciliada en la **Carrera 101 #14-65** en la ciudad de **Calí-Colombia** con experiencia de 28 años en la consultoría de mercados, certifico la ejecución de diferentes estudios de mercado para la marca **FAMILIA** en papel higiénico y otros productos de papel.

Entre tales estudios nos permitimos certificar 5, cuyos resúmenes de resultados enunciamos a continuación.

Informe No. 1 – Ficha Técnica

(...)

### **RESULTADOS**

#### **MARCA EN USO**

	<b>HOJA DOBLE</b>	<b>HOJA SENCILLA</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>FAMILIA</b>	-	<b>83</b>	<b>43</b>
<b>REGIO</b>	-	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>SUPLEX</b>	-	<b>12</b>	<b>6</b>
<b>PETALO</b>	<b>37</b>	-	<b>18</b>
<b>SEBITA</b>	<b>18</b>	-	<b>9</b>
<b>KLEENEX</b>	<b>30</b>	-	<b>14</b>
<b>LILOLA</b>	<b>15</b>	-	<b>7</b>

(...).

De la misma forma como experto en la Consultoría de Mercados, puedo certificar que la marca “**FAMILIA**” de propiedad de la sociedad Colombiana **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** identificada con NIT 890.900.161, utilizada por esta sociedad para distinguir papel higiénico, toallas de cocina, servilletas, toallas de mano, y demás artículos de papel, goza de notorio reconocimiento en el mercado Colombiano desde hace 20 años aproximadamente”.



<i>Familia</i>	27.6	28.6	27.5	29.5	32.7	33.1	35.8	37.8
<i>KC/Colpapel</i>	25.8	25.2	23.4	23.6	23.5	22.7	22.6	21.6
<i>Pap.Nacionales</i>	28.6	25.5	26.1	25.4	26.6	29.1	26.4	25.8

”.

-Copia auténtica de una certificación de 12 de julio de 2004, emitida por Invamer S.A., que obra en el Anexo 2. Prueba 1.17, en la que consta los resultados de varios estudios de mercado en donde se demuestra el alto nivel de recordación, conocimiento espontáneo y grado de favorabilidad de la marca “**FAMILIA**” de Productos Familia S.A., en el público consumidor.

-Copia auténtica de la certificación emitida por IBOPE Colombia S.A., que figura en el Anexo 2. Prueba 1.19, en la que consta la inversión publicitaria de Productos Familia S.A. en su marca “**FAMILIA**” durante los años 2000 a 2004 en los principales medios masivos de comunicación en Colombia.

Certificación de 12 de julio de 2004:

*“...certificación autenticada de la Inversión Publicitaria de Productos Familia S.A. durante los años 2000 a 2004.*

#### **CERTIFICACIÓN**

*Por medio de este documento nos permitimos certificar la inversión Publicitaria Bruta de Productos Familia S.A. en su marca **FAMILIA** durante los años 2000 a 2004, de acuerdo con nuestro servicio Infoanálisis de monitoreo y evaluación de pautas publicitarias en los principales medios masivos.*

*La inversión alcanza casi los Cuarenta y Cinco Mil Millones de Pesos Moneda Legal.*

<b>Año</b>	<b>Medio</b>	<b>Total Inversión</b>
Año 2000	<i>Suma de tvnal</i>	<i>\$3.543.842.000,00</i>
	<i>Suma de tvreg</i>	<i>\$ 101.411.000,00</i>
	<i>Suma de radio</i>	<i>\$ 568.430.000,00</i>

	Suma de prensa	\$ 42.173.000,00
	Suma de revista	\$ 163.284.000,00
	Suma de inversión	<b>\$4.419.140.000,00</b>

...”.

-Copia auténtica de la certificación emitida por Productos Familia S.A., que obra en el Anexo 2. Prueba 1.20, en la que consta la participación de los productos identificados con la marca “**FAMILIA**” de Productos Familia S.A., en el mercado de los productos de consumo masivo “papeles” en Colombia. La anterior certificación está acompañada de una certificación emitida por ACNIELSEN de Colombia Ltda., que ratifica su contenido.

-Testimonios de los señores LIBIA MONTES de la Agencia MILLWARD BROWN COLOMBIA; RODRIGO ACOSTA de IBOPE Colombia S.A.; MAURICIO CHICA de la Agencia de Publicidad GÓMEZ CHICA & ASOCIADOS; CARLOS ARISTIZÁBAL de la sociedad ANÁLISIS DE MERCADOS ACNIELSEN DE COLOMBIA Ltda.; ANA MARÍA SANÍN de la Agencia de Publicidad TRIBAL DDB COLOMBIA, y JAIRO LOMBANA de Investigación de Mercados ANALIZAR & ASOCIADOS MERCADEO Y OPINIÓN LTDA.

En el testimonio rendido por el señor MAURICIO CHICA JARAMILLO, el 12 de febrero de 2008, el cual obra a folios 297 a 298 del Cuaderno Principal, se indica lo siguiente:

**“PREGUNTADO.** *Sírvase indicar al Despacho desde hace cuánto tiempo conoce la marca **FAMILIA** de productos Familia S.A., y por qué razones.*  
**CONTESTÓ.** *La conozco desde hace 23 años y las razones son mi relación comercial en términos de Directo de mercadeo de dicha marca.*  
**PREGUNTADO.** *Explique por favor en qué ha consistido ese trabajo como Director de mercadeo de la marca **FAMILIA**.*  
**CONTESTÓ.** *He sido el encargado directo de todo el proceso de construcción de la marca **FAMILIA** desde hace 20 años, velo por lo que en nuestra profesión llamamos la salud de la marca, los valores de la marca y la relación de compromiso de la marca hacia el consumidor y viceversa.(...).*  
**PREGUNTADO.** *...indique por*

*favor si la marca **FAMILIA**, es una marca reconocida, tanto por distribuidores, consumidores y competidores, en la categoría de productos de papel. **CONTESTÓ.** Sin lugar a dudas, de hecho nuestras marcas competidoras son extremadamente recelosas en la utilización de íconos que puedan relacionarse visual o verbalmente a la marca **FAMILIA**, puesto que estos irían en detrimento de su posicionamiento...”*

En el testimonio rendido por la señora ANA MARÍA SANÍN VELÁSQUEZ, el 12 de febrero de 2008, el cual obra a folios 312 a 313 del Cuaderno Principal, se indica lo siguiente:

*“**PREGUNTADO.** Sírvase indicar cuál ha sido su experiencia y desde hace cuánto conoce la marca **FAMILIA** de productos FAMILIA S.A. **CONTESTÓ.** Como consumidora LA MARCA **FAMILIA S.A.**, la conozco desde que tengo uso de razón y como consumidora he tenido una muy buena experiencia en el uso de sus productos. Ya como profesional mi experiencia laboral con la marca **FAMILIA** de productos FAMILIA, fue muy larga, duró casi cuatro años, representó una parte muy importante en mi trabajo, porque por el volumen de trabajo se me asignó como cuenta exclusiva, para la creación y manejo de estrategias en el Internet para la marca. **PREGUNTADO.** La experiencia profesional que afirma, que ha tenido con la marca **FAMILIA**, ha sido como publicista independiente o vinculada a alguna compañía del ramo. **CONTESTÓ.** Ha sido cuando estaba vinculada a TRIBAL DDB Colombia, en el cargo de ejecutiva de cuenta y posteriormente en el cargo de Planeación estratégica. ... **PREGUNTADO.** De su experiencia con la publicidad en Internet de la marca **FAMILIA**, ha tenido usted información sobre la percepción o reconocimiento de la marca por parte de los consumidores. **CONTESTÓ.** Sí. Hacíamos estrategias mensuales en la que buscábamos participación del público y registros en el sitio y todos los resultados siempre fueron muy positivos. La participación era muy alta, las opiniones que se les pedían a los navegantes eran muy buenas en términos generales, hablando tanto de la calidad de los productos, como de su relación con la página web, también en la medición de la efectividad de la pauta en Internet, las respuestas era en promedio mucho alta que la respuesta en promedio Nacional a piezas similares (...”).*

En el testimonio rendido por el señor CARLOS SANTIAGO ARISTIZÁBAL PALACIO, el 12 de febrero de 2008, el cual obra a folios 312 a 313 del Cuaderno Principal, se indica lo siguiente:

*“**PREGUNTADO.** De acuerdo con su experiencia y conocimiento de la categoría, indique cuál ha sido el comportamiento de los productos identificados con la marca **FAMILIA** de productos FAMILIA S.A. **CONTESTÓ.** Los productos de papel higiénico de la marca **FAMILIA**, son actualmente líderes en ventas en valor en el mercado Colombiano auditado por NIELSEN, con base en nuestra metodología de*

muestra estadística. **PREGUNTADO.** Indique por favor desde hace cuánto tiempo su compañía registra estudios sobre la participación de la marca **FAMILIA** en el mercado. **CONTESTÓ.** La fecha exacta de las primeras mediciones no la tengo, la podría averiguar, sin embargo se puede revisar en la muestra gráfica ( la cual...saca...para ilustrar al despacho...) que desde el año 1997 el fabricante **FAMILIA** es el fabricante líder en el mercado de papel higiénico auditado por **NIELSEN** en Colombia (...).

En el testimonio rendido por el señor **JAIRO EMILIO LOMBANA CADAVID**, el 14 de abril de 2008, el cual obra a folios 340 a 343 del Cuaderno Principal, se indica lo siguiente:

**“PREGUNTADO.** Como quiera que manifiesta saber el motivo por el cual se le llama a rendir esta declaración se le ruega que nos haga un relato de todo lo que usted sepa y le conste en relación con el hecho conocido por usted, expresando las circunstancias de modo tiempo y lugar.- **CONTESTÓ.** Por especialidad de mi trabajo conozco la marca “Familia” hace más de 30 años, esta marca desde hace mucho tiempo es la líder del mercado de papel higiénico y más recientemente de otra serie de productos de gran importancia para los hogares, servilletas toallas de cocina, pañuelos desechables desinfectantes toallas desinfectantes para la cocina en fin una gran variedad de productos cobijados por esa marca y que son líderes en nuestro mercado. El reconocimiento de la marca en este caso familia se comprueba por el conocimiento preferencia y lealtad de las consumidoras hacia la marca. Familia es conocida por el ciento por ciento de las amas de casa, ...es lo que llamamos en mercado una marca profunda, una marca fuerte, quiero hacer notar que talento en mercadeo se refiere a la capacidad de crear mantener y defender la marca, la marca es la dueña del mercado, no es la planta ni el accionante...cualquier tropiezo de la marca es gravísimo para las empresas que fabrican productos, producen riqueza y generan empleo. ...Yo como empresa de mercadeo tengo registros históricos del reconocimiento de la marca “Familia” desde hace muchos años incluso hay documentos que datan de 1983...”

En el testimonio rendido por el señor **RICARDO ANTONIO MARIÑO PALACIO**, el 4 de junio de 2008, el cual obra a folios 361 a 363 del Cuaderno Principal, quien en calidad de Presidente de la sociedad **IBOPE COLOMBIA S.A.**, reemplazó al señor **RODRIGO ACOSTA**, se indica lo siguiente:

**“PREGUNTADO:** (...) En su respuesta anterior, usted indica conocer la marca **FAMILIA** y hace referencia a información a partir del año 2004. Por favor indique al despacho lo que le conste sobre la fama o notoriedad de la marca **FAMILIA** en fechas anteriores al año 2000. **CONTESTÓ:** La marca figura en todos nuestros informes desde el año 1992, se trata sin duda de una marca de alta notoriedad y podríamos sin inconveniente obtener los datos exactos desde esa fecha, ... pero no dudo de que la marca ha sido siempre líder en su categoría.... **PREGUNTADO:** Indique al despacho si de su conocimiento y experiencia en el monitoreo de la marca **FAMILIA**, dicha marca ha mantenido liderazgo constante desde el año 1992 hasta la fecha. **CONTESTÓ:** Estoy absolutamente seguro, a pesar de no tener las cifras conmigo, de que la marca **FAMILIA** ha sido líder en su categoría durante todos los últimos 16 años...”

En el testimonio rendido por la señora LUZ ÁNGELA MARÍA WILLS TORO, funcionaria de PRODUCTOS FAMILIA S.A., el 10 de julio de 2008, el cual obra a folios 389 a 394 del Cuaderno Principal, se indica lo siguiente:

**“PREGUNTADO:** (...) Desde cuándo conoce y por qué la marca, Familia.  
**CONTESTÓ:** La marca Familia la conozco desde antes de iniciar mi trabajo, porque es una marca muy antigua que tiene mucha trayectoria y en mi casa utilizábamos sus productos. Cuando inicié mi trabajo en papeles suaves la compañía tenía varias marcas como pétalos, trébol, arco iris, perla, etc., en este negocio, pero la única que desde el momento en que empecé a analizarlas tenía un reconocimiento del consumidor por encima del 50% era la marca Familia, por tanto iniciamos un plan de fusión de las otras marcas, para que migraran hacia Familia, este proceso fue muy exitoso y lo realizamos durante los años 1991 a 1997 o 1998, donde la marca familia presente en ese momento en todos los segmentos de papeles suaves se convierte en la marca cuya importancia y participación en el mercado duplican a su siguiente competidor, por ejemplo en participación de mercado es del 40% y el siguiente competidor tiene el 20%, en el Top of Mind (primera marca en mente de los consumidores) Familia tiene el 60% y el siguiente tiene 20%. **PREGUNTADO:** Explíquenos que estudios o análisis se tuvieron en cuenta para decir que en el año 1990, Familia tenía un reconocimiento por encima del 50%. **CONTESTÓ:** Hay una serie de estudios cuyo objetivo es determinar la recordación, presencia e intención de compra de las marcas, y se conocen como uso y actitudes del consumidor, y seguimiento de marca, y pruebas de productos ciegas (sic), que demuestran la posición relativa de las marcas en la mente del consumidor, y el grado de cercanía que el consumidor tiene con esas marcas; su preferencia, su credibilidad, entre otras. ...la testigo presenta tres estudios que contienen 267 folios, realizados por ANALIZAR con fecha de marzo 25 de 1992, estudio estructural del mercado de papel higiénico (posicionamiento) fase2, realizado por NAPOLEÓN FRANCO Y CIA, en febrero de 1989, y estudio básico de papeles higiénicos Informe Analítico, realizado por ANALIZAR, en junio de 1994, de donde se desprende la importancia para el consumidor de la marca Familia, y a lo que me he referido anteriormente, en estos mismos estudios se concluye que cada 10 personas, nueve conocían la marca Familia. ...**PREGUNTADO:** Desde que fecha tiene la marca Familia el posicionamiento al que se ha referido. **CONTESTÓ:** La marca Familia es líder del mercado desde hace 20 años, y en los últimos 15 años adquirió el status de líder dominante, que se logra cuando una marca obtiene el doble de participación sobre la siguiente. **PREGUNTADO:** Sírvase informarnos sobre la historia del nombre corporativo de productos familia **CONTESTÓ:** Desde su fundación hasta el año de 1986 la compañía se llamó Papeles Scott de Colombia, año en el cual Scott Paper vende su participación a la compañía sueca S.C.A., y por términos contractuales cambia su nombre a Productos Familia S.A. Para llegar a la determinación de cual sería su nombre, se efectuaron varios estudios con consumidores, proveedores, personal interno de la compañía, el objetivo del estudio era buscar un nombre que le diera identidad a la empresa y no hubiera rompimiento con lo que el consumidor pensaba era la compañía. La importancia de la marca/nombre Familia está dado por todo lo que significa para el consumidor, sus trabajadores y proveedores a lo que me he referido anteriormente y que la ha llevado a ser una de las marcas más queridas en Colombia y de mayor recordación durante los últimos 20 años”.

De las pruebas relacionadas se observa que efectivamente la marca "FAMILIA", es notoriamente conocida. Y si bien, la sociedad actora sólo presentó evidencias para demostrar la notoriedad de dicha marca, su denominación se encuentra subsumida en una de las otras marcas del mismo titular, como lo es "FAMILIA 2 EN 1"; siendo merecedoras de ser protegidas de una manera especial y reforzada, tal como lo ha sostenido esta Sala<sup>5</sup>, con el fin de salvaguardarlas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que puedan o traten de causarle debilitamiento de su capacidad distintiva.

Así mismo, dichas marcas, deben ser protegidas ante la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio logrado en el mercado, especialmente el de los papeles de aseo.

De manera, que la notoriedad de la marca "FAMILIA", refuerza aún más, la decisión de declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, dado que las marcas en conflicto no podrían coexistir en el mercado de los productos de la clase 16, pues indudablemente

---

<sup>5</sup> Sentencia de 12 de abril de 2012, Exp. 2003 00322. Consejero ponente: **DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**. Actora: COLOMBINA S.A. "(...)De los documentos relacionados, se prueba que la marca "COLOMBINA" tiene el status de notoriamente conocida, no así la marca "COLOMBINA IMPERIAL", sin embargo, el prestigio logrado por la primera de las mencionadas, da lugar al análisis de la incidencia o repercusión que pueda tener en la segunda de las citadas marcas.

*En el caso sub examine, es necesario indicar que la marca "COLOMBINA IMPERIAL" de la actora, contiene la expresión "COLOMBINA", también de su titularidad, registrada como marca para distinguir todos los productos de la clase 30 Internacional y reconocida como marca notoriamente conocida... En este orden de ideas, el vocablo "COLOMBINA", es el que le da la aptitud distintiva y diferenciadora a la marca "COLOMBINA IMPERIAL", precisamente por su grado de notoriedad frente al público consumidor, convirtiéndose el término "IMPERIAL" en algo adicional a dicha marca notoria.*

*Aunado a lo anterior se tiene que el consumidor medio de los productos de la clase 30 Internacional, inmediatamente va a relacionar el signo "COLOMBINA IMPERIAL" con la marca notoria "COLOMBINA", y a su vez va a pensar, que su titular COLOMBINA S.A., sacó una nueva marca al mercado de alimentos derivada de la notoriamente conocida, para distinguir los mismos productos.*

*Además, se precisa que la marca notoriamente conocida se encuentra revestida de una protección especial, respecto a las marcas comunes, tanto es así que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literales d) y e), salvaguarda su prestigio, contra la reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, o similitud de la misma, sin importar la clase de producto o servicio de la Clasificación Internacional de Niza, que el signo solicitante pretenda distinguir en el mercado<sup>5</sup>.*

*De acuerdo con los presupuestos jurídicos antes referidos, Los cuales a juicio de la Sala son lo suficientemente claros e instructivos, deberá modificarse el criterio adoptado en la sentencia de 12 de marzo de 2009, en pro de defender el status de las marcas notorias en Colombia. Y así se considere que tal marca no haya sido usada para el café o sus derivados, como lo anota el Tribunal de Justicia Andino, es necesario proteger a este tipo de marcas, ya que no sólo es deber resguardar el esfuerzo de su titular, sino salvaguardar al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante. Además, proceder a su cancelación por no uso, generaría admitir el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, por parte de un tercero, para promocionar sus productos (...)"*.

se verían afectadas las marcas **"FAMILIA"** y **"FAMILIA 2 EN 1"**, de la sociedad actora, en cuanto al origen empresarial de los productos que éstas distinguen, pues el consumidor incurriría en el error de pensar que los productos que la marca cuestionada **"IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1 Doble rollo"** ampara, son una nueva línea de PRODUCTOS FAMILIA S.A.

### **3°- LEMA COMERCIAL Y NOMBRE COMERCIAL**

Respecto a estas dos clase de signos distintivos, sólo basta agregar, que el lema comercial registrado con anterioridad **"FAMILIA LO MEJOR PARA MI FAMILIA"**, es muy similar ortográfica, fonética y conceptualmente al signo **"IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO"** cuestionado. En cuanto al nombre comercial **"PRODUCTOS FAMILIA"**, cabe afirmar, además, de los mismos comentarios efectuados respecto al cotejo de las marcas en conflicto, que de las pruebas analizadas para la notoriedad de la marca **"FAMILIA"**, en especial de los diferentes documentos y testimonios transcritos, se colige el uso real efectivo y constante del mencionado nombre comercial.

En consecuencia, debe la Sala decretar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

### **F A L L A:**

**PRIMERO.- DECLÁRESE** la nulidad de las Resoluciones números 14519 de 30 de abril de 2001, 7076 de 28 de febrero de 2002 y 21156 de 29 de agosto de 2005, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se declaró infundada la oposición y se concedió el registro de la marca mixta **"IDEAL 2 EN 1"** bajo la etiqueta **"IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO"** para

distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **PAPELES NACIONALES S.A.**

**SEGUNDO.-** Como consecuencia de lo anterior se **ordena** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca mixta “**IDEAL 2 EN 1**” bajo la etiqueta “**IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1**”, clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

**TERCERO.- ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutive de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

**CUARTO.- DEVUÉLVASE** a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

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

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**  
Presidente

**MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

**MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO**

**GUILLERMO VARGAS AYALA**