

**REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica.  
Conexión competitiva**

Al respecto, el signo cuestionado: "BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE", contiene partículas del idioma inglés que traducidas al español significan: "fresco sin azúcar", de las cuales puede decirse que son de conocimiento de los consumidores, ya que son vocablos muy utilizados en muchos productos dietéticos. Por consiguiente, a juicio de la Sala son vocablos descriptivos, pues ante la pregunta "cómo es" el producto cuya marca es "BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE", la respuesta es que BRONCOLIN ES FRESCO Y SIN AZÚCAR. No obstante, debe advertirse que para el consumidor la palabra BRONCOLIN no es conocida. Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que el signo "BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE" cuestionado, para amparar los productos comprendidos en la clase 5<sup>a</sup> Internacional, no se asemeja a la marca previamente registrada "BRONCOLINCOLN" que distingue también los productos de la misma clase, en cuanto a su escritura (comparación visual), fonética y concepto. De modo que al no existir riesgo de confusión directo e indirecto entre ambas marcas, se considera que éstas pueden coexistir pacíficamente en el mercado de los productos comprendidos en la clase 5<sup>a</sup> de la Clasificación Internacional de Niza.

**FUENTE FORMAL:** DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 1572 DE 2007 (30 de enero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 8085 DE 2007 (27 de marzo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 15327 DE 2007 (30 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**

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

**Radicación número: 11001-03-24-000-2007 00309-00**

**Actor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATUARLES Y NUTRICIONALES S. A. DE C.V.**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

La sociedad **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES S.A. DE C.V.**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 1572 de 30 de enero de 2007, 8085 de 27 de marzo de 2007 y 15327 de 30 de mayo de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se denegó el registro de la marca nominativa "**BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE**" para distinguir productos de la clase 5<sup>a</sup> de la Clasificación Internacional de Niza.

Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la citada marca a favor de la sociedad actora.

## **I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO**

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

**I.1.1.** Manifiesta que el 15 de mayo de 2006, la sociedad **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES S.A. DE C.V.**, solicitó el registro de la marca denominativa "**BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE**", para distinguir productos comprendidos en la clase 5<sup>a</sup> Internacional.

**I.1.2.** Expresa que el 30 de junio de 2006 el extracto de la solicitud de registro del signo antes indicado, fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 565.

**I.1.3.** Mediante Resolución 1572 de 30 de enero de 2007, la División de Signos Distintivos negó el registro del signo "**BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE**", al encontrar similitud con la marca registrada "**BRONCOLINCOLN**" que distingue productos de la clase 5<sup>a</sup> Internacional.

**I.1.4.** Que la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

**I.1.5.** A través de la Resolución 8085 de 27 de marzo de 2007, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición, confirmando la anterior.

**I.1.6.** Mediante Resolución 15327 de 30 de mayo de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión adoptada.

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

Que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**I.2.1.** Aduce que la Administración violó el artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que el signo solicitado a registro cumple con los presupuestos señalados en dicha norma.

Señala que la sociedad demandante es titular de las marcas BRONCOLIN HERBAL, CLASE 5<sup>a</sup>, CERTIFICADO 332615, VIGENCIA DE 15 DE DICIEMBRE DE 2016 y BRONCO RUB, CLASE 5<sup>a</sup>, CERTIFICADO 332616 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2016, lo cual demuestra que la marca denegada es una modalidad de ellas y además demuestra la coexistencia pacífica entre estas marcas y el signo BRONCOLINCOLN, sin ningún riesgo de confusión.

**I.2.1.** Que los actos administrativos demandados violaron el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, ya que no se aplicaron correctamente las reglas de comparación o cotejo de signos similares.

Afirma que las expresiones **FRESH SUGAR FREE** le imprimen la suficiente distintividad al ser vocablos predominantes y esenciales dentro de la marca.

Aduce que las marcas enfrentadas están provistas de diferentes terminaciones y extensiones, que las hacen aptas para distinguir productos de la clase 5<sup>a</sup>, sin que generen similitud o identidad.

Añade que desde los puntos de vista fonético y ortográfico no existe similitud alguna, ya que la marca solicitada es compuesta mientras que la previamente registrada es simple. Además, resalta que ambos signos comparten el mismo encabezado debido a que distinguen medicamentos en beneficio de los bronquios y vías respiratorias, sin que ello indique confundibilidad.

Que conceptualmente no son semejantes ya que ambas las considera de fantasía, porque a pesar de tener la raíz **BRONCO** antes aludida, no tienen significado, ni traducción.

Resalta una sentencia de esta Corporación, para sostener que si fue viable que se estimara que los signos VIMEC y VIMAR pudieran coexistir en el mercado es perfectamente conducente determinar que los signos enfrentados “**BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE**” y “**BRONCOLINCOLN**”, también pueden coexistir pacíficamente en el mercado farmacéutico.

## 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.

Aduce que el signo solicitado “**BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE**” presenta semejanzas con la marca previamente registrada “**BRONCOLINCOLN**”, ambas de la clase 5<sup>a</sup> Internacional, existiendo alto riesgo de confusión indirecto en el público consumidor.

Sostiene que el signo solicitado reproduce la expresión “**BRONCOLIN**”, que hace parte de la marca registrada añadiéndole las expresiones **FRESH SUGAR FREE**, las cuales no le otorgan la suficiente distintividad.

Agrega que esta coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda conlleva al consumidor a una idea de asociación entre los servicios (sic) que se distinguen entre una y otra marca.

Arguye que el signo solicitado pretende distinguir los mismos productos de la clase 5<sup>a</sup> que ampara la marca previamente registrada, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de tales signos.

Concluyendo que los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que induce al consumidor a error y podría generar perjuicio a los consumidores, así como afectar el derecho de exclusiva de terceros.

**II.1.2.** El CURADOR AD-LITEM, designado para representar al tercero interesado en las resultas del proceso, en síntesis, adujo que es al Consejo de Estado a quien le corresponde decidir sobre la nulidad de los actos administrativos demandados.

## III. ALEGATOS

La Agencia del Ministerio Público, guardo silencio.

La parte actora en su alegato de conclusión, manifiesta que según la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto a la marca “BRONCOLINCON”, para la clase 5<sup>a</sup> Internacional, estuvo vigente su registro hasta el 3 de abril de 2011, ya que su titular no solicitó su renovación dentro de los términos de la norma comunitaria.

La Entidad demandada se sostuvo en lo dicho en la contestación 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:

1. *Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.*
2. *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 y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.*

*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.*

3. *En la comparación de marcas denominativas simples y compuestas, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte del signo denominativo compuesto, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando, de este modo, que el consumidor pueda caer en error.*

4. *El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas o palabras de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas o palabras serán considerados marcariamente débiles.*
5. *Las palabras o frases descriptivas no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.*
6. *Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.*
7. *Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable.*
8. *El examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.*
9. *El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.*
10. *La coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios" (folios 264 a 265).*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 130-IP-2012, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134, pero limitada al literal a), 136 literales a) y 150 de la Decisión 486.

#### **DECISIÓN 486**

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras; (...)".

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

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

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

Antes de entrar a resolver de fondo, la Sala considera necesario precisar, que los hechos nuevos relatados por la parte actora en los alegatos de conclusión, tales como que la marca “**BRONCOLINCON**”, para la clase 5<sup>a</sup> Internacional, estuvo vigente hasta el 3 de abril de 2011, y su titular no solicitó su renovación, no serán tenidos en cuenta, por cuanto sería cercenar el derecho de defensa de la Entidad demandada, así como vulnerar el principio constitucional del debido proceso.

Indica el Tribunal de Justicia Andino, respecto a los requisitos para el registro de una marca, lo siguiente:

*“Es Importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.*

*Así mismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir los productos o servicios del mercado. Y*

2) *distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado*" (folios 207 a 258).

Ahora bien, como se trata de dos marcas farmacéuticas, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal Andino y esta Corporación en infinidad de providencias. Examen en el que debe tenerse en cuenta la posición de los consumidores medios; es decir, el examinador, necesariamente, debe ubicarse en el lugar en que se encuentra el público consumidor de productos farmacéuticos, para efectos de determinar el riesgo de confusión directo o indirecto entre las marcas en conflicto.

De igual manera y teniendo en cuenta que las marcas en conflicto son denominativas, se debe proceder a cotejarlas con fundamento en las reglas recomendadas por la doctrina, en especial aquellas acerca de la existencia de identidad o similitud gráfica, fonética e ideológica, e igualmente la conexión competitiva entre los signos en disputa, tal como la anota el Tribunal de Justicia Andino. Además, si las expresiones comunes alegadas por la parte actora deben tenerse en cuenta en el cotejo marcario.

Antes de ello, se examinará si la palabra o raíz “**BRONCO**”, empleada en ambas marcas, es de uso común en las marcas farmacéuticas registradas, cuyo destino es distinguir los medicamentos para las enfermedades de los bronquios y vías respiratorias.

Al respecto, se verificó el archivo de registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual se encontraron, entre muchas otras, las siguientes marcas que contienen la raíz “BRONCO”:

N o o	Sign o n	Expresió n	Titular(es)	Expe dient e	Ni za	Cla se(s )	Ti p o	Certif icado	Vigen cia	Estado
-------------	----------------	---------------	-------------	--------------------	----------	------------------	--------------	-----------------	--------------	--------

1	MAR CAS	<b>BRONC OVEM</b>	1-LABORATO RIOS V.M. LTDA. VITAMINAS Y MINERALE S PARA GANADERI A	96 00211 1	7	5	N O	2669 16	13/12 /2011	CONC ESION
2	MAR CAS	<b>BRONC ONAT-C</b>	1-COMERCI A LIZADORA NATURAL LIGHT LTDA	03 03225 6	8	5	N O	2782 06	23/12 /2013	CONC ESION
3	MAR CAS	<b>BRONC OMIEL</b>	1-KEOPS FARMACE UTICA LTDA	01 03619 9	7	5	N O	2632 44	04/10 /2012	CONC ESION
4	MAR CAS	<b>UNI BRO NCOMAT</b>	1-GRUPO UNIPHARM S.A. Y/O LABORATO RIOS UNI S.A.	03 03748 1	8	5	M I	2784 92	17/12 /2013	CONC ESION
5	MAR CAS	<b>BRONC OFAR</b>	1-CIFAR S.A.	03 03858 7	8	5	N O	2790 81	14/01 /2014	CONC ESION
6	MAR CAS	<b>BRONC OTON</b>		92 05519 15	7	5	N O	5519 1	22/10 /1978	CONC ESION
7	MAR CAS	<b>BRONC OTON</b>		92 14176 15	7	5	N O	5519 1	22/10 /1978	CONC ESION
8	MAR CAS	<b>BRONC OMICIN</b>		92 08529 35	7	5	N O	8529 3	31/07 /1985	CONC ESION
9	MAR CAS	<b>BRONC OCICLINA</b>	1-NEVOX FARMA S.A.	92 12993 05	7	5	N O	7875 9	03/11 /1982	CONC ESION
10	MAR CAS	<b>ESTREPT O- BRONCO L</b>	1- ITALMEX S A	92 15023 1A	7	5	N O	8786 3	03/08 /1986	CONC ESION
11	MAR	<b>BRONC</b>	1-JAIRO	92	7	5	M	7474	22/06	CONC

1 )	CAS	O-C	RAMIREZ BOTERO	12424 75			I	5	/1986	ESION
--------	-----	-----	-------------------	-------------	--	--	---	---	-------	-------

1 2 )	MAR CAS	<b>BRONC</b> <b>OLIN</b> HERBAL	1- DISTRIBUI DORA DE ALIMENTO S NATURALE S Y NUTRICIO NALES S.A. DE C.V.	06 04602 0	8	5	N O	3326 15	15/12 /2016	CONC ESION
-------------	------------	---------------------------------------	---	------------------	---	---	--------	------------	----------------	---------------

1 3 )	MAR CAS	<b>BRONC</b> <b>O-RUB</b>	1- DISTRIBUI DORA DE ALIMENTO S NATURALE S Y NUTRICIO NALES S.A. DE C.V.	06 04602 3	8	5	N O	3326 16	15/12 /2016	CONC ESION
-------------	------------	------------------------------	---	------------------	---	---	--------	------------	----------------	---------------

En efecto, la raíz “**BRONCO**” de los signos en disputa, es comúnmente utilizada en las marcas de la clase 5<sup>a</sup> de la Clasificación Internacional de Niza, la cual no puede ser apropiada por ninguna persona que pretenda amparar productos de dicha clase. Así lo indica el Tribunal de Justicia Andino, en los siguientes términos:

*“Las partículas o palabras de uso común que formen parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.*

*(...).*

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

(...).

*El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente:*

*'La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro'. (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: 'Derecho de Marcas', tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal 'por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...).*

*Por su parte, Otamendi ha señalado que:*

*'Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro (...) 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 marcamientamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente'. (Otamendi, Jorge: 'Derecho de Marcas', cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires- 2002, pp. 191 y 192). (Proceso 39-IP-2003, Marca: "& mixta", publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, del 8 de agosto del 2003)" (sic).*

*En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si los signos en conflicto se encuentran conformados por partículas o palabras de uso común".*

Así las cosas, y siguiendo tales criterios, la Sala tendrá en cuenta las palabras restantes al vocablo "BRONCO" de las denominaciones de las marcas en conflicto, con el fin de realizar el examen de confundibilidad.

Por otra parte, en la Resolución expedida por la División de Signos Distintivos, se señala que: *"la expresión **FRESH SUGAR FREE** no posee la distintividad suficiente para hacer del pretendido signo una entidad marcaria autónoma y fácilmente diferenciable del registro vigente; entre otras cosas, porque es una frase de*

carácter estrictamente descriptiva y que obra como calificativo del vocablo **BRONCOLIN**". Por ello resulta pertinente abordar el siguiente tema.

El tribunal de Justicia Andino, en su interpretación prejudicial, expresa sobre los signos descriptivos lo siguiente:

*"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". (Proceso 48-IP-2009, marca: **ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA** mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1760, de 25 de septiembre de 2009.*

*El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta "cómo es" el producto o servicio que se pretende registrar, "(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación". (Proceso 27-IP-2001, marca: "MIGALLETITA"), publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001".*

Además, sobre las expresiones en otro idioma, señala:

*"En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.*

*A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos".*

Al respecto, el signo cuestionado: **"BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE"**, contiene partículas del idioma inglés que traducidas al español significan: "fresco sin azúcar", de las cuales puede decirse que son de conocimiento de los consumidores, ya que son vocablos muy utilizados en muchos productos dietéticos. Por consiguiente, a juicio de la Sala son vocablos descriptivos, pues ante la pregunta "cómo es" el producto cuya marca es **"BRONCOLIN FRESH**

**SUGAR FREE",** la respuesta es que BRONCOLIN ES FRESCO Y SIN AZÚCAR. No obstante, debe advertirse que para el consumidor la palabra **BRONCOLIN** no es conocida.

De manera que si bien tales elementos son descriptivos, en su conjunto podrían ser registrables dado que tal como está concebida su denominación es suficientemente distintivo, en otras palabras dichos vocablos aunados a la palabra **BRONCOLIN**, le dan la firmeza necesaria para su registro, advirtiendo lo dicho por el Tribunal de que *“...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”*.

Así las cosas, el análisis de confundibilidad versará sobre las expresiones **“LIN FRESH SUGAR FREE”** y **“LINCOLN”**.

Respecto al aspecto ortográfico, se aprecian las siguientes observaciones:

**LIN FRESH SUGAR FREE:** es un signo compuesto de cuatro palabras que contiene la primera de ellas tres letras, una vocal y una sílaba, la segunda cinco letras, una vocal y una sílaba, la tercera cinco letras, dos vocales y dos sílabas y la tercera cuatro letras, dos vocales y una sílaba.

**LINCOLN:** es una denominación simple que contiene siete letras, dos vocales y dos sílabas.

De lo anterior se observa que varían en el número de letras, son distintas las vocales y difieren en el número de sílabas.

En lo atinente a la fonética es preciso indicar que el signo cuestionado **“LIN FRESH SUGAR FREE”** tiene su acento prosódico en cada una de las palabras

que lo integran, mientras que en la marca “**LINCOLN**”, su sílaba tónica la lleva en la primera de ellas: **LIN**. El prefijo, de la primera palabra del signo solicitado es idéntico al de la marca previamente registrada, pero los prefijos y sufijos de los demás vocablos son disímiles al igual que sus desinencias, dando lugar a señalar que la pronunciación de cada una de ellas sea diferente.

En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, cabe precisar que no se encuentran semejanzas, ya que el sentido conceptual de ambos signos es diferente, en la medida, en que la denominación de la marca previamente registrada “**LINCOLN**” le evoca en la mente del consumidor el apellido de un presidente de los Estados Unidos de América, mientras que el nombre de la marca cuestionada “**LIN FRESH SUGAR FREE**”, no le despierta la misma idea al consumidor.

Así las cosas, el resultado del estudio arroja que ambas marcas en sus estructuras ortográfica, fonética y conceptual no generan riesgo de confusión, veamos:

**LIN FRESH SUGAR FREE - LINCOLN LIN FRESH SUGAR FREE - LINCOLN**  
**LIN FRESH SUGAR FREE**

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que el signo “**BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE**” cuestionado, para amparar los productos comprendidos en la clase 5<sup>a</sup> Internacional, no se asemeja a la marca previamente registrada “**BRONCOLINCOLN**” que distingue también los productos de la misma clase, en cuanto a su escritura (comparación visual), fonética y concepto.

De modo que al no existir riesgo de confusión directo e indirecto entre ambas marcas, se considera que éstas pueden coexistir pacíficamente en el mercado de los productos comprendidos en la clase 5<sup>a</sup> de la Clasificación Internacional de Niza.

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 resolutiva 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 1572 de 30 de enero de 2007, 8085 de 27 de marzo de 2007 y 15327 de 30 de mayo de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se denegó el registro de la marca nominativa “**BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE**” para distinguir productos de la clase 5<sup>a</sup> de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.-** Como consecuencia de lo anterior se **ordena** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca “**BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE**”, clase 5<sup>a</sup>, a favor de la sociedad **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES S.A. DE C.V.**

**TERCERO.- ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva 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.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

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

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

**Presidente**

**MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO**

**GUILLERMO VARGAS AYALA**