

**NOTORIEDAD DE LA MARCA-No se presume, debe ser probada%  
MARCA NOTORIA-Libertad probatoria%  
FINESSE-Marca notoria%  
MARCAS COMPUESTAS-Reglas de cotejo: análisis de distintividad de los vocablos adicionales no coincidentes**

En relación con lo dispuesto en el artículo 84 de la Decisión 344, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, dice: “La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus...”, y agrega: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso...”. Al respecto, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha sostenido que las pruebas descritas en la citada norma son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta que sean idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida. Es así como las pruebas aportadas al proceso por parte de la sociedad actora, deben considerarse más que suficientes para reconocerle su status de marca notoriamente conocida a “FINESSE”, pues, así lo demuestra con el certificado expedido por el revisor fiscal donde constan las cifras del volumen de ventas del producto amparado por dicha marca durante los años 1992 a 1995; las facturas de venta de los productos yogur y kumis; las etiquetas, envases y afiches utilizados; la publicidad de los productos con la marca “FINESSE”; el certificado del revisor fiscal donde consta el valor invertido en publicidad durante los años 1997, 1998 y 1999. De otra parte, el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de producto o servicio, es decir, lo protege para cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza, aún distinta donde tiene su registro, considerando que si existe similitud con otra marca puede producir confusión. Ahora bien, en aras a establecer si el signo “MEN’S FITNESS” concedido para los productos de la clase 25ª es una imitación y por ende semejanza de la marca “FINESSE” de la actora, resulta necesario aplicar los criterios técnicos señalados por el Tribunal de Justicia y acogidos por esta Corporación, con el fin de efectuar el cotejo entre marcas denominativas donde una es notoriamente conocida y la otra es una marca compuesta. En el análisis de la marca compuesta es necesario, como lo dice el Tribunal Andino, examinar esencialmente la distintividad y relevancia de los vocablos que la componen, “teniendo esto como efecto, que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes de las marcas en conflicto estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial y a evitar, de este modo, que el consumidor pueda caer en error”.

**MARCA COMPUESTA-Reglas de cotejo: FINESSE Y FITNES%SIMILITUD FONETICA-Existencia entre FINESEE Y FINNES: identidad vocálica en la misma ubicación%TONALIDAD DE MARCA-Semejanza marcaria%SEMEJANZA MARCARIA-Tonalidad de marca**

Las marcas en conflicto se analizarán con base en la denominación de las mismas y su estructura gramatical, así: MEN'S FITNESS - FINESSE. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre la marca compuesta, es preciso desde ya determinar cuál de los vocablo MEN'S o FITNESS, obviamente sin fraccionar el signo, tiene la suficiente fuerza semántica que la haga distintiva o confusa frente al consumidor y la competencia. La palabra MEN'S, es un vocablo inglés que significa hombres, conocida dentro del público de habla hispana, mientras que FITNESS, también inglesa que significa conveniencia; aptitud; salud; estado físico (The American Heritage Spanish Dictionary), es una palabra desconocida por el público de habla española. En relación con lo anterior, esta Corporación mediante sentencia del 10 de agosto de 2000, exp. 5392, Actora: Alpina Productos Alimenticios S.A., se pronunció sobre un asunto parecido, con las diferencias que las partes no son las mismas, las clases son distintas y la marca acusada es compuesta. caso: FINESSE VS. FITNES. En la cual se adujo lo siguiente: "Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas como conjunto de letras, al ser pronunciadas, sean percibidas por el consumidor de un modo parecido, dada la semejanza anotada en su escritura y más en su fonética, que es de tal grado, que cabe en los primeros niveles de la escala que en este ámbito relaciona el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, según los cuales, en su orden, cuando existen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales en una denominación, produce, desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor; y si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). Esta impresión de conjunto, tanto visual como fonética, puede ocasionar que la diferencia que se da por la letra t y por la forma de la letra N, en la marca fitNes, se reduzca a tal grado que resulte desplazada o eliminada por los efectos de los ingredientes semejantes en ambas marcas. En una lectura rápida o al pronunciarse de golpe, pueden llegar a verse u oírse iguales, mucho más por la identidad en los productos que representan. Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca fitNes, para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 29, guarda estrecha semejanza tanto en la escritura (comparación visual), como en la fonética, con la marca registrada FINESSE, para distinguir productos de la misma clase, sin que las diferencias que ofrecen en el campo gráfico sean suficientes para hacerla distinta de ésta. De modo que el riesgo de

confusión entre las marcas FINESSE y FITNES (mixta) es alto, tanto, que la coexistencia de los mismos en el mercado puede inducir a error al consumidor.”

**SIMILITUD MARCARIA-Marcas compuestas: MENS FITNES Y FINESEE: exclusión del término MEN’S no coincidente por ser común%FINESSE-Marca notoria%MARCA NOTORIA-Finesse%MARCA COMPUESTA-MEN’S FITNESS y FINESEE: similitud fonética al excluir el término común MEN’S**

Ahora bien, ambas marcas tiene un elemento muy semejante FITNESS – FINESSE, aún más parecidas que las analizadas en la jurisprudencia antes transcrita: FITNES – FINESSE, donde lo único que realmente las distingue es el vocablo adicional en la demandada MEN’S, que hace alusión a “hombres” pero que en su conjunto, la Sala considera que puede inducir al público a error, ya que a juicio de la misma, y por deducción lógica, la palabra MEN’S (hombres) a quienes va destinado los productos amparados por el citado signo, aunado a que es una palabra común en muchas marcas (se reitera), no contiene la fuerza distintiva necesaria, quedando como elemento predominante de la marca compuesta, el vocablo FITNESS, que es casi idéntica a FINESSE, de acuerdo con el anterior análisis. De manera, que la gran similitud ortográfica, semántica y fonética entre ambos términos, aunado a que la palabra MEN’S es el vocablo agregado a la predominante, conlleva a concluir el alto grado de confusión que puede producirse entre las marcas “MEN’S FITNESS” y “FINESSE”, veamos: MEN’S FITNESS-FINESSE-MEN’S FITNESS-FINESSE MEN’S FITNÉS-FINÉS- MEN’S FITNÉS-FINÉS-MEN’S FITNÉS-FINÉS (como pronunciación). La Sala aclara respecto a la pronunciación, que en inglés la expresión FITNESS, tiene el acento prosódico en la primera sílaba, cuya pronunciación es FítNES, pero por el hecho de no ser conocida en nuestro medio, el público tiende a pronunciarla como FITNÉS al relacionarla directamente con la marca notoriamente conocida “FINESSE”, la cual, el consumidor medio la pronuncia como FINÉS. Precisamente, un elemento fundamental y adicional a los expuestos consiste en que, además de la semejanza de las marcas, la marca “FINESSE” es notoriamente conocida, que de acuerdo con la norma Comunitaria, se encuentra protegida para cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza.

## **CONSEJO DE ESTADO**

### **SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

#### **SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil ocho (2008).

**Radicación número:11001-03-40-000-2001-00369-01**

**Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**

**Demandado. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

La sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones número 24541 de 29 de septiembre de 2000, 00451 del 26 de enero de 2001 expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 16147 del 18 de mayo de 2001 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio “**Por la cuál se concede un registro**”.

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

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

1. El 14 de diciembre de 1994 la sociedad **MARIZ GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA.** solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa

“**MEN’S FITNESS**” para distinguir los productos comprendidos en la clase 25<sup>a</sup> de la Clasificación Internacional de Niza que se tramitó bajo el expediente radicado con el número 99 78051.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 492 del 29 de mayo de 2000.

3. Contra la mencionada solicitud **ALPINA PRODUCTOS DE ALIMENTOS S.A.** presentó demanda de observaciones, con base en su marca notoria “**FINESSE**”, clases 5<sup>a</sup> certificado de registro 121.365, 29<sup>a</sup> certificado de registro 121.366, 30<sup>a</sup> certificado de registro 129.232, y 32<sup>a</sup> certificado de registro 129.238.

4. Mediante Resolución 24541 del 29 de septiembre de 2000 la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación presentada por la demandante y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “**MEN’S FITNESS**”, para distinguir productos de la clase 25, a favor de MARIZ GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA., por el término de 10 años.

5. Por Resolución 00451 del 26 de enero de 2001, se confirmó la decisión contenida en la Resolución 24541 del 29 de septiembre de 2000 y se concedió el recurso de apelación.

6. Mediante Resolución 16147 del 18 de mayo de 2001, la decisión fue confirmada concediendo la marca “**MEN’S FITNESS**” a favor de MARIZ GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA.

I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

1º: Que se violó el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones, por cuanto la Administración se basó en esta norma, que en ningún momento se relacionó como fundamento en la demanda de observaciones, ya que la causal que se invocó en la misma es la contenida en el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344.

Sostiene que en los actos administrativos cuya nulidad solicita, la demandada, inexplicablemente, hizo el análisis de los hechos con fundamento en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, para concluir que “... *No hay identidad y menos semejanza entre los signos entre sí, y mucho menos relación de los productos o servicios que buscan ser distinguidos en el mercado con ellos...*”, que por lo tanto, se aplicó indebidamente esta norma (folios 80 a 83).

2º: Que se violó el artículo 83, literal e) de la Decisión 344, por falta de aplicación, ya que erráticamente la demandada en el análisis de la causal en estudio, afirmó que: *“En cuanto a la notoriedad de la marca FINESSE ... alegada por su titular, es pertinente dejar en claro que para que se configure cualquiera de las causales de irregistrabilidad que protegen las marcas notorias, ... , es necesario que los signos en confrontación sean similares hasta el punto de producir confusión dentro del público consumidor, situación que no se presenta en este caso ...”*(folio 84) y, que el error consistió, en que evaluó primeramente la similitud de los signos, cuando lo que debió realizar antes de verificar la similitud es determinar que uno de ellos es una marca notoriamente conocida, en los casos en que se alega similitud con una marca de esta naturaleza.

Anota que la notoriedad de la marca **“FINESSE”** de su representada se encuentra debidamente acreditada en el expediente administrativo del registro de la marca **“MEN’S FITNESS”**, mediante diversos medios probatorios que no fueron tenidos en cuenta por la Administración, los cuales relaciona en los folios 84 a 86.

Explica que dichas pruebas demuestran los altos niveles de producción y mercadeo del producto amparado con la marca **“FINESSE”**, la intensidad de la

publicidad y promoción de la marca, la antigüedad de la misma, el uso constante y la extensión de su conocimiento dentro del público consumidor.

Agrega que todos los documentos presentados prueban las exigencias del artículo 84 de la Decisión 344, para considerar la marca "**FINESSE**" como notoria.

Aduce que una vez probada la notoriedad, se entra a demostrar que entre la marca solicitada "**MEN'S FITNESS**" y la marca notoria "**FINESSE**" exista similitud, y que para ello, basta aplicar los criterios de la doctrina y jurisprudencia. Que en primer lugar debe tenerse en cuenta que ambas marcas son denominativas y arbitrarias, pues el consumidor no les atribuye un significado por ser palabras de idioma extranjero.

Afirma que en tratándose de marcas denominativas conformadas por un conjunto de palabras, sus elementos individualmente considerados no pueden imitar y reproducir una marca previamente registrada, pues si no fuera así, entonces cualquier marca de un tercero podría ser apropiada por un tercero, simplemente agregándole una o más palabras.

Añade que el elemento caracterizante de la marca solicitada es **FITNESS**, por lo tanto, es pertinente hacer la comparación entre ese elemento y la marca prioritaria "**FINESSE**".

Argumenta que por razones de sus aspectos gráfico y fonético son confundibles, dada su composición ortográfica, la presencia de letras comunes y el orden de disposición de las mismas, su pronunciación y la identidad de sus sonidos vocálicos.

Adiciona que también puede presentarse confusión indirecta entre los signos cotejados, ya que el consumidor erróneamente puede suponer que los productos identificados con ambas marcas tienen el mismo origen empresarial.

3º Que se vulneró el artículo 59 del C.C.A., toda vez que la Resolución 16147 del 18 de mayo de 2001, no resolvió todas las cuestiones planteadas en el recurso.

Se fundamenta en que al expedirse la Resolución 16147, que confirmó la Resolución 24541 de 2000, la cual declaró infundada la observación presentada por su representada y concedió la marca "**MEN'S FITNESS**" a MARIZ GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA. para la clase 25, no se tuvo en cuenta la notoriedad de la marca "**FINESSE**" y la similitud con la marca "**MEN'S FITNESS**", y que esto hecho fue reconocido por el Superintendente de Industria y Comercio, quien expreso: "*... nos relevamos de seguir al estudio de si la marca FINESSE es notoria ...*".

## **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.

Respecto a la legalidad de los actos administrativos acusados, expuso que al expedir la Superintendencia las Resoluciones 24541 del 29 de septiembre de 2000, 00451 del 26 de enero de 2001 y 16147 del 18 de mayo de 2001, no se violaron las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, como tampoco de la Decisión 486, mediante las cuales legal y validamente se declaró infundada la observación presentada por la demandante y se concedió el registro de la marca "**MEN'S FITNESS**" para la clase 25.

**II.1.2.** Por otra parte, hace un análisis sobre la aplicabilidad de los literales a) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, de la siguiente manera:

Que contrario a lo que dice la demandante la Superintendencia procedió a estudiar la causal de registrabilidad enunciada en el escrito de oposiciones.

Igualmente, que si en gracia de discusión se estudiara únicamente el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, sería necesario analizar la confundibilidad de los signos enfrentados, ya que la normatividad lo exige.

Agrega que la Superintendencia sí aplicó en sus estudios lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 ibídem, llegando a la conclusión que al no existir confundibilidad no procedía el análisis de la notoriedad ya que *“el estudio de la mencionada causal es irrelevante, toda vez que aún en el caso de que la marca observante fuese notoria, el reconocimiento de esta calidad no afectaría la concesión de la marca solicitada, al no existir similitud entre los signos en conflicto”* (folio 266).

Agrega que de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina se procedió al análisis de la confundibilidad, estableciéndose que *“las denominaciones en comparación no tienen vocales idénticas ni ubicadas en el mismo orden; igualmente, no existe semejanza única, ya que la tonalidad misma, el tiempo de pronunciación, la forma y los elementos y acentos de las dos marcas son completamente diferentes. Tampoco*

*hay coincidencia entre las sílabas que encabezan las denominaciones, ni el número de sílabas el cual es completamente diferente y por lo cual la posibilidad de semejanza se reduce aún más” (folio 267).*

Anota respecto a la confundibilidad indirecta, alegada por el demandante, que no existe riesgo de confusión empresarial *“toda vez que la marca FITNESS pertenece al mercado de los alimentos (sic) y la marca FINESSE pertenece al mercado de los zapatos (sic)”* y que no es lógico que el consumidor que va a comprar zapatos se confunda respecto a quien vende “yogourt” (folio 267).

**II.1.3.** Afirma que no es cierto que la Superintendencia no haya analizado la notoriedad, pues la División de Signos en cumplimiento del artículo 59 del C.C.A. analizó las pruebas de la notoriedad de la marca **“FINESSE”**.

Sostiene que la Resolución 16147 del 18 de mayo de 2001 sí resolvió todo lo planteado, reiterando que se hizo el estudio sobre la confundibilidad de los signos y para que prospere lo dispuesto en el literal e) del artículo 83, era necesario que los signos en confrontación *“sean similares hasta el punto de producir confusión dentro del público consumidor, situación que no se presenta en este caso”* (folio 268). Que por lo tanto no era procedente estudiar la notoriedad.

**II.2.** La sociedad MARIZ GESTAO E INVESTIMENTOS LIMITADA, mediante Curador Ad. Litem, como tercera interesada dio contestación a la demanda

asintiendo y compartiendo las razones dadas por la demandada. Adicionando que se aplicó en debida forma la norma comunitaria, y que por tanto, *“no es dable endilgar la no aplicación de otra norma diferente por ser, ella, extraña al caso, por la pertinencia de la aplicación del citado artículo 83 del acuerdo de Cartagena”* (folio 259).

### **III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

En la oportunidad procesal correspondiente, esto es el día 15 de julio de 2004, se ordena correr traslado al Ministerio Público para que alegara de conclusión, quien guardo silencio al respecto.

### **IV-. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**

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 ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.*

*“2. Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente 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, por el contrario, los signos evocativos sugieren ciertas*

*cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.*

*“3. Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Sin embargo, 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.*

*“4. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*

*“5. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.*

*“6. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.*

*“7. La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.*

*Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este 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.*

## **V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial Nº 238-IP-2005, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de las normas que se transcriben a continuación:

### **“DECISIÓN 344**

*“(…)*

#### **“Artículo 81**

*Podrán registrarse como marca 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 82**

*No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*(…)*

*d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;*

(...)"

### **"Artículo 83**

*Asimismo, no podrá 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;*

(...)

**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 se 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 solicite 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”.*

El problema en esta oportunidad radica en establecer si los signos “**FINESSE**” y “**MEN’S FITNESS**”, son confundibles y si el de la actora es una marca notoriamente conocida.

Al respecto, la Sala, siguiendo los parámetros establecidos en la interpretación prejudicial solicitada, observa que a la actora no le asiste razón jurídica alguna para establecer que el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no sea objeto de análisis para establecer si existe el riesgo de confusión o no entre las marcas en cotejo y, menos aún, tiene un motivo doctrinal para afirmar que primero debe estudiarse la norma que trata sobre la notoriedad para luego analizar si son semejantes las mismas.

Además, la actora tampoco tiene razón al manifestar que el acto administrativo mediante el cual se resolvió la segunda instancia hizo caso omiso al estudio de la notoriedad de su marca, pues la Sala observa que en el acto de primera instancia se hizo un pronunciamiento analítico del tema, que concluyó con no darle el reconocimiento de marca notoriamente conocida y, que en segunda instancia, estimó que no era necesario realizarlo ya que no había motivo, por

considerar que las marcas no eran semejantes, aunado a ello, la confirmación que realizara sobre la decisión adoptada en la primera. Luego sí hubo pronunciamiento, otra cosa distinta es que el fallo fuera adverso a los intereses de la actora.

En relación con lo dispuesto en el artículo 84 de la Decisión 344, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, dice:

*“La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus...”* (folio 347), y agrega:

*“Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso...”* (folio 347).

Al respecto, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha sostenido que las pruebas descritas en la citada norma son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta que sean idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida.

Es así como las pruebas aportadas al proceso por parte de la sociedad actora, deben considerarse más que suficientes para reconocerle su status de marca notoriamente conocida a **“FINESSE”**, pues, así lo demuestra con el certificado expedido por el revisor fiscal donde constan las cifras del volumen de ventas

del producto amparado por dicha marca durante los años 1992 a 1995; las facturas de venta de los productos yogur y kumis; las etiquetas, envases y afiches utilizados; la publicidad de los productos con la marca “**FINESSE**”; el certificado del revisor fiscal donde consta el valor invertido en publicidad durante los años 1997, 1998 y 1999.

De otra parte, el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de producto o servicio, es decir, lo protege para cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza, aún distinta donde tiene su registro, considerando que si existe similitud con otra marca puede producir confusión.

Ahora bien, en aras a establecer si el signo “**MEN’S FITNESS**” concedido para los productos de la clase 25<sup>a</sup> es una imitación y por ende semejanza de la marca “**FINESSE**” de la actora, resulta necesario aplicar los criterios técnicos señalados por el Tribunal de Justicia y acogidos por esta Corporación, con el fin de efectuar el cotejo entre marcas denominativas donde una es notoriamente conocida y la otra es una marca compuesta.

En el análisis de la marca compuesta es necesario, como lo dice el Tribunal Andino, examinar esencialmente la distintividad y relevancia de los vocablos que la componen, *“teniendo esto como efecto, que no habrá riesgo de*

*confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes de las marcas en conflicto estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial y a evitar, de este modo, que el consumidor pueda caer en error” (folio 335).*

A los anteriores presupuestos, la Sala adiciona los que ha recogido en providencias anteriores sobre casos similares al presente<sup>1</sup>, como son los siguientes, y tendrá en cuenta que ambas marcas se componen de palabras del idioma inglés:

- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni mutilando el signo marcario.
  
- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
  
- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;
  
- Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

---

<sup>1</sup> Ver sentencias de 28 de enero de 1999, expediente 3977, actora Sociedad Creaciones Caracolle Ltda, de 14 de octubre de 1999, expediente 4644, actora Alpina Productos Alimenticios; de 3 de febrero del 2000, expediente 5198, actora Sociedad Frisby Limitada, magistrado ponente, Dr. Juan Alberto Polo Figueroa.

-Adicionalmente debe mencionarse que la supresión o la agregación de vocablos no disminuye la posibilidad de confusión, siempre y cuando se reproduzca la parte esencial.

Las marcas en conflicto se analizarán con base en la denominación de las mismas y su estructura gramatical, así:

**MEN'S FITNESS**

**FINESSE**

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre la marca compuesta, es preciso desde ya determinar cuál de los vocablo **MEN'S** o **FITNESS**, obviamente sin fraccionar el signo, tiene la suficiente fuerza semántica que la haga distintiva o confusa frente al consumidor y la competencia.

La palabra **MEN'S**, es un vocablo inglés que significa hombres, conocida dentro del público de habla hispana, mientras que **FITNESS**, también inglesa que significa conveniencia; aptitud; salud; estado físico (The American Heritage Spanish Dictionary), es una palabra desconocida por el público de habla española.

En relación con lo anterior, esta Corporación mediante sentencia del 10 de agosto de 2000, expediente número 5392, Actora: Alpina Productos

Alimenticios S.A., se pronunció sobre un asunto parecido, con las diferencias que las partes no son las mismas, las clases son distintas y la marca acusada es compuesta. caso: **FINESSE** VS. **FITNES**. En la cual se adujo lo siguiente:

*“En estas circunstancias, y pasando a la comparación en el campo fonético, ocurre que tienen dos vocales iguales (I y E), acompañadas de un número de letras que en su mayoría son comunes, de las cuales, las comunes se encuentran en el mismo orden y posición o muy próximas, como es el caso de las letras F e I, que tienen la misma posición, y las letras N, E y S, que están en igual orden, aunque su posición respectiva está mediada por la letra T de la palabra FITNES, de suerte que la única letra diferente es ésta.*

*Pasando a sílaba tónica, sucede que como no son vocablos del idioma español, no se les puede aplicar las reglas de éste, con miras a determinar la posición de la sílaba tónica en cada uno de ellos.*

*Por lo tanto, habrá de atenderse a la práctica o al uso hasta ahora dado a uno de ellos, como es el vocablo FINESSE, según la cual, la sílaba tónica tiende a ser la última, conformada por la fusión de las dos últimas (NESSE), de donde la pronunciación conocida es finés.*

*Del otro vocablo hasta ahora no es conocida una pronunciación predominante, de modo que existe la posibilidad de que se pronuncie como aguda o como grave, esto es, con la sílaba tónica en la última o en la primera, siendo más probable que lo sea en forma aguda por la asociación o semejanza en la escritura con la palabra FINESSE.*

*Para el efecto, hay que reiterar que los vocablos en estudio no corresponden al idioma español por lo que, en principio, pueden aparecer como signos artificiosos o caprichosos, y por ello no es posible aplicarles las reglas gramaticales de dicho idioma, en lo que a la escritura se refiere; empero, sí las relativas a la fonética, atendiendo el uso que de la misma se tiene conocimiento.*

*Si se mira el número de sílabas, se observa que la palabra FINESSE está formada por tres sílabas ortográficas: FI, NE y SSE, pero resulta que, según la práctica, inducida por la publicidad, esta estructura no se conserva en el campo fonético, puesto que las dos últimas tienden a pronunciarse como una sola, o*

*sea como NESS, de modo que termina sonando como FINESS, con acento en la última (finés), es decir, se reduce a dos sílabas fonéticas.*

*A su turno, la denominación FITNES tiene dos sílabas tanto en su escritura (sílabas ortográficas), como en su fonética, de suerte que auditivamente ambas marcas resultan igualadas en sílabas.*

#### *4.3. Comparación visual*

*Esta semejanza, a diferencia de lo que ocurre en el campo de la fonética y de la escritura, puede aparecer atenuada por la forma o el diseño que presenta la marca FITNES, que atrás aparece descrita, y que, como anota el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la forma de la letra N evoca la marca NESTLE.*

*Pero, el campo fonético se comporta de manera diferente debido a lo inicialmente expuesto, puesto que la comparación dentro del mismo muestra identidad de la última sílaba, y mucha semejanza en la primera, puesto que siendo la sílaba “fit” la primera del signo FITNES, la letra “t” no tiene relevancia por cuanto su sonido tiende a perderse por estar antepuesta otra consonante, por consiguiente, al pronunciarse de manera rápida, como suele ocurrir en la relación de mercadeo, puede desaparecer fonéticamente y, por consiguiente, la sílaba puede terminar sonando como FI.*

*De modo que existe una alta probabilidad de que las sílabas de ambas palabras terminen oyéndose como iguales o idénticas.*

#### *4.4. Comparación conceptual*

*En el conceptual, como se dijo, son expresiones que no corresponden o no existen en nuestro idioma, de donde resultan ser signos fantásticos, cuya connotación surge por efectos de su uso en el mercado y en relación con los productos o servicios que distinguen. Es así como en el mercado, y en virtud de la publicidad, en nuestro medio la palabra FINESSE ya se asocia o se identifica con un producto que contribuye a adelgazar o a mantener una figura delgada; de modo que cualquier palabra que se le asemeje tiene la posibilidad de despertar la misma idea y, por lo tanto, evocar también el signo FINESSE.*

*Dicho de otra forma, en principio no habría de por medio una idea o concepto determinado que contribuya a su diferenciación, de suerte que por no ser parte del lenguaje común y corriente, el consumidor tendría el doble esfuerzo de aprenderlas y enlazarlas con los productos, lo cual conlleva a que aprendida una, la mención o lectura de la otra la evocaría, más cuando ambas se buscan asociar con productos de la misma clase, y sucede que ya la expresión*

*FINESSE, por razones de la publicidad y del consumo, está asociada o despierta la idea de algo que ayuda a mantener una figura corporal delgada, por consiguiente, el uso de un vocablo parecido en un producto igual evocaría el que surge de la marca FINESSE.*

*Cabe decir, entonces, que la ausencia de significado propio en la lengua española, facilita la asociación o confundibilidad entre ambas denominaciones, ya que solo adquieren sentido en el mundo del mercado, por consiguiente, la una se convierte en la referencia única de la otra.*

#### *4.5. Comparación respecto de los productos*

*A lo anterior cabe agregar que ambos signos están destinados a distinguir productos de la misma clase, como son los de la clase 29, a saber:*

*“Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas; encurtidos”.*

#### *4.6. Conclusión*

*Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas como conjunto de letras, al ser pronunciadas, sean percibidas por el consumidor de un modo parecido, dada la semejanza anotada en su escritura y más en su fonética, que es de tal grado, que cabe en los primeros niveles de la escala que en este ámbito relaciona el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, según los cuales, en su orden, cuando existen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales en una denominación, produce, desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor; y si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).*

*Esta impresión de conjunto, tanto visual como fonética, puede ocasionar que la diferencia que se da por la letra t y por la forma de la letra N, en la marca fitNes, se reduzca a tal grado que resulte desplazada o eliminada por los efectos de los ingredientes semejantes en ambas marcas. En una lectura rápida o al pronunciarse de golpe, pueden llegar a verse u oírse iguales, mucho más por la identidad en los productos que representan.*

*Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca fitNes, para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 29, guarda estrecha semejanza tanto en la escritura (comparación visual), como en la fonética, con la marca registrada FINESSE, para distinguir productos de la misma clase, sin que las diferencias que ofrecen en el campo gráfico sean suficientes para hacerla distinta de ésta.*

*De modo que el riesgo de confusión entre las marcas FINESSE y FITNES (mixta) es alto, tanto, que la coexistencia de los mismos en el mercado puede inducir a error al consumidor, pese a que éste tiene cierto grado de especialidad, dado el sector socio-económico a que pertenece...*

*Cabe resaltar que el hecho de que los actos aquí acusados amparen productos comprendidos dentro de la clase 32 no impide que resulten válidas las consideraciones precedentes, pues dicha clase se refiere a “Cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas”, es decir, que tales productos, van dirigidos a un público consumidor común que al seleccionarlos no está pendiente de prestar mayor atención y, por lo mismo, fácilmente se puede ver inducido a error, dada la similitud que se puso de manifiesto, entre las marcas en conflicto; y atendiendo al hecho de que ambos fueron registrados para la misma clase 32”.*

En efecto, y a pesar de que las marcas en cotejo, distinguen diferentes clases, pues la demandada ampara los productos de la clase 25<sup>a</sup>: vestidos, calzados, sombrerería, incluyendo botas, zapatos y zapatillas, y la actora los productos de las clases 5<sup>a</sup>, 30<sup>a</sup> y 32<sup>a</sup>, no es obstáculo para considerar válidas y aplicables las consideraciones precedentes en lo que respecta a la expresión **FITNESS**.

En cuanto a la expresión **MEN’S**, como se dijo anteriormente, es de uso común en nuestra lengua y, por lo tanto, debe analizarse como una palabra local, cuyo vocablo es parte de muchas marcas que distinguen los productos comprendidos en las clases de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, en los productos de la clase 3 como desodorantes, jabones, lociones para el cabello, champú, etc., en los que se utiliza la expresión **FOR MEN**.

Ahora bien, ambas marcas tiene un elemento muy semejante **FITNESS – FINESSE**, aún más parecidas que las analizadas en la jurisprudencia antes

transcrita: FITNESS – FINESSE, donde lo único que realmente las distingue es el vocablo adicional en la demandada **MEN'S**, que hace alusión a “hombres” pero que en su conjunto, la Sala considera que puede inducir al público a error, ya que a juicio de la misma, y por deducción lógica, la palabra **MEN'S** (hombres) a quienes va destinado los productos amparados por el citado signo, aunado a que es una palabra común en muchas marcas (se reitera), no contiene la fuerza distintiva necesaria, quedando como elemento predominante de la marca compuesta, el vocablo **FITNESS**, que es casi idéntica a **FINESSE**, de acuerdo con el anterior análisis.

De manera, que la gran similitud ortográfica, semántica y fonética entre ambos términos, aunado a que la palabra **MEN'S** es el vocablo agregado a la predominante, conlleva a concluir el alto grado de confusión que puede producirse entre las marcas “**MEN'S FITNESS**” y “**FINESSE**”, veamos:

**MEN'S FITNESS-FINESSE-MEN'S FITNESS-FINESSE**

**MEN'S FITNÉS-FINÉS- MEN'S FITNÉS-FINÉS-MEN'S FITNÉS-FINÉS** (como pronunciación).

La Sala aclara respecto a la pronunciación, que en inglés la expresión **FITNESS**, tiene el acento prosódico en la primera sílaba, cuya pronunciación es *FítNES*, pero por el hecho de no ser conocida en nuestro medio, el público

tiende a pronunciarla como *FITNÉS* al relacionarla directamente con la marca notoriamente conocida “**FINESSE**”, la cual, el consumidor medio la pronuncia como *FINÉS*.

Respecto a la confundibilidad, el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial N° 238-IP-2005 señaló que *“la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”*. (folio 233).

Precisamente, un elemento fundamental y adicional a los expuestos consiste en que, además de la semejanza de las marcas, la marca “**FINESSE**” es notoriamente conocida, que de acuerdo con la norma Comunitaria, se encuentra protegida para cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza, aún distinta donde tiene su registros, e indefectiblemente puede producir error en el consumidor al considerar que el producto o los productos de la clase 25 (vestidos, calzados o sombrerería) que está adquiriendo son producidos por la sociedad

demandante, lo cual afecta el origen empresarial y, por ende, hace existente el riesgo de confusión indirecta.

En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, como en efecto lo 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,**

**FALLA:**

**PRIMERO.- DECLÁRESE** la nulidad de las Resoluciones núms. 24541 de 29 de septiembre de 2000, 00451 del 26 de enero de 2001 y 16147 del 18 de mayo de 2001, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

**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 “**MEN’S FITNESS**”, clase 25<sup>a</sup>, otorgado a favor de **MARIZ GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA.**

**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.

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

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de agosto de 2008.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**  
Presidente

**CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE**

**RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

**MARTHA SOFÍA SANZ TOBON**