

SALSALIÑA - Registrabilidad frente a SALSINA tanto visual, ortográfica, fonética y conceptual / SIMILITUD MARCARIA - Inexistencia entre SALSINA Y SALSALIÑA

Del aspecto visual, las marcas nominativas en conflicto se presentan así: Marca concedida SALSALIÑA; Marca opositora SALSINA. Del aspecto ortográfico, los signos resultan diferentes pues mientras la expresión SALSALIÑA se compone de cuatro sílabas (SAL-SA-LI-ÑA), SALSINA se compone de tres (SAL-SI-NA), lo que reduce el riesgo de confusión entre ambos. Adicionalmente, la sílaba tónica en SALSALIÑA está compuesta por una consonante diferente (Ñ), lo que disminuye el riesgo de confusión para el consumidor pues difieren en su lectura y pronunciación. Aun cuando, desde el punto de vista fonético, comparte la sílaba inicial SALS, esta Sala ha sostenido que «si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante, mientras que, si la sílaba tónica es divergente y la situada en primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza es menor». Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso para la comparación de signos nominativos SALSINA / SALSALIÑA / SALSINA / SALSALIÑA / SALSINA / SALSALIÑA apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea no causan una impresión de semejanza o de relación entre una y otra, de modo que el consumidor no se verá impactado por sus semejanzas y será capaz de diferenciar una de otra. Desde el punto de vista conceptual, SALSALIÑA, según el Diccionario de la Lengua Española (DRA) ¹ carece de significado en lengua española lo que sugiere que la marca es evocativa de un aderezo o condimento cuya presentación es en forma de salsa, que se utiliza para condimentar o aliñar alimentos. Además, la expresión se forma con SALSA + ALIÑA, significando la primera una «composición o mezcla de varias sustancias comestibles desleídas, que se hace para aderezar o condimentar la comida» y, la segunda, consiste en la acción de aliñar (aderezar, condimentar). Según el DRA, la SALSINA es un localismo de Honduras que designa una «salsa de tomate frito que se vende en conserva», esto es, una salsa hecha a base de tomate fritos, preparada para ser conservada por largos periodos de tiempo. A la luz de las reglas trazadas por el Tribunal y por la jurisprudencia de la Sección, la Sala concluye que el signo denominativo «SALSALIÑA» goza de la distintividad que el artículo 56 de la Decisión 85 exige para que proceda su registro en la Clase 30 de la Clasificación Internacional. Fuerza es, entonces, concluir que la SIC obró conforme a la ley al conceder a ALIMENTOS DON MAGOLO LTDA. el registro del signo «SALSALIÑA», para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza pues el signo es suficientemente distintivo.

RAICES O PARTICULAS DE USO COMUN – Inapropiabilidad excepto los morfemas que se agreguen o constituyan nueva expresión / PREFIJO DE USO COMUN – Inapropiabilidad de SALS / SUFIJO DE USO COMUN – Inapropiabilidad de INA en SALSINA o en cualquier otro signo

Para concluir, advierte la Sala que no es cierto que el registro de la marca «SALSINA» haya conferido a su titular el derecho exclusivo sobre la partícula SALS, de uso común y aplicable directamente a los productos de la Clase 30. Así lo puso de presente el Tribunal Andino al sostener: «La utilización de las mismas raíces o partículas en determinadas marcas hace que se conviertan en denominaciones de uso común, por lo tanto no pueden ser apropiadas con carácter de exclusividad, pero los morfemas que se le agreguen deben componer una nueva expresión gramatical que lo haga distinto. El uso primario de los vocablos en comento no

¹ Real Academia Española, vigésima segunda edición

impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su propia distintividad que lo diferencie de los anteriormente registrados, evitándose, una similitud gráfica, conceptual o ideológica.» La Sala reitera que el registro confirió a su titular derecho al uso exclusivo de la combinación del prefijo SALS con el sufijo INA. Ello en modo alguno significa que tenga un derecho de uso exclusivo sobre las expresiones SALS o INA individualmente consideradas. Estas siguen siendo de común utilización, lo que significa que la marca «SALSINA» debe soportar el registro de otras que se formen con ellos, siempre y cuando, desde luego, la combinación resultante no sea semejante, que es cuanto ocurre con «SALSALIÑA». En consecuencia, los cargos no prosperan.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

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

Radicación número: 11001-0324-000-2003-00166-01

Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., contra el acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que otorgó a ALIMENTOS DON MAGOLO LTDA. el registro del signo nominativo «SALSALIÑA», para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza².

I. LA DEMANDA

El 12 de abril de 2003 FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., domiciliada en Bogotá, presentó por medio de apoderado la siguiente demanda:

² Clase 30. Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

1.1. Pretensiones

1.1.1. Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes decisiones:

- a) La Resolución 8232 de 2002 (18 de marzo) por la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y otorgó a ALIMENTOS DON MAGOLO LTDA. el registro de la marca nominativa «SALSALIÑA» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza.
- b) La Resolución 31133 de 2002 (1° de octubre) por la cual el mismo funcionario desató el recurso de reposición manteniendo su decisión inicial.
- c) La Resolución 37266 de 2002 (25 de noviembre) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la Resolución 8232 de 2002.

1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la SIC cancelar el certificado de registro de la marca nominativa «SALSALIÑA».

1.2. Hechos

El 13 de mayo de 1985, ALIMENTOS DON MAGOLO LTDA. presentó a la SIC solicitud de registro como marca del signo nominativo «SALSALIÑA» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 332 de 27 de febrero de 1987, FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. presentó oposición con fundamento en su marca «SALSINA» registrada para distinguir todos los productos de la Clase 30, según certificado N° 79171 vigente hasta el 24 de agosto de 2012.

Por Resolución 8232 de 2002 (18 de marzo) la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y otorgó a ALIMENTOS DON MAGOLO LTDA. el registro como marca del signo nominativo «SALSALIÑA» por estimar que no es confundiblemente semejante con la marca «SALSINA».

FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. presentó los recursos de reposición y de apelación.

Por Resolución 31133 de 2002 (1° de octubre) el Jefe de la División de Signos Distintivos desató el recurso de reposición, manteniendo su decisión.

Por Resolución 37266 de 2002 (25 de noviembre), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial despachó el recurso de apelación confirmando en todas sus partes el acto definitivo.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La actora invoca como violados los artículos 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación.

El signo «SALSALIÑA» cuyo registro solicitó ALIMENTOS DON MAGOLO LTDA. es confundiblemente semejante con la marca nominativa «SALSINA» previamente registrada por FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30, según certificado N° 79171, vigente hasta el 24 de agosto de 2012.

La Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al conceder el registro solicitado, pues no tuvo en cuenta que sus semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas son capaces de inducir al público a error.

II. CONTESTACIONES

Fueron citados al proceso la SIC, parte demandada, y ALIMENTOS DON MAGOLO LTDA. en calidad de tercera interesada como titular de la marca «SALSALIÑA».

2.1. La SIC contestó que de la comparación entre el signo solicitado y la marca nominativa «SALSINA», resultaba evidente que «SALSALIÑA» era registrable, habida cuenta de que esta palabra consta de cuatro sílabas, mientras que la registrada tiene tres y difieren en su significado, lo que acentúa sus diferencias.

2.2. ALIMENTOS DON MAGOLO LTDA. notificada del auto admisorio de la demanda ³, no la contestó.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó la Interpretación Prejudicial 123-IP-2005 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. NORMA COMUNITARIA APLICABLE

La Superintendencia de Industria y Comercio efectuó el análisis de registrabilidad que condujo a la negativa del registro como marca del signo «SALSINA» con fundamento en la Decisión 486, pues ésta era la norma vigente al momento de expedirse el acto demandado ⁴.

El Tribunal Andino interpretó de oficio los artículos 56 y 58, literal f) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, aduciendo que de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486:

«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».

Cabe destacar que el contenido normativo de las normas de la Decisión 486 que la actora invoca como violadas por la Superintendencia de Industria y Comercio

³ Fl. 136

⁴ La Resolución 8232 por medio de la cual se concedió el registro fue proferida el 18 de marzo de 2002.

atinentes a la irregistrabilidad de un signo como marca coinciden con la regulación prevista en la Decisión 85 de la Comisión de Cartagena.

5.2. NATURALEZA DE LA ACCIÓN

Si bien la actora cita el artículo 85 CCA como fundamento de la demanda, la Sala interpreta la presente acción como la especial de nulidad que según artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ⁵ es la que procede contra los actos de concesión de un registro marcario . Su tenor literal es como sigue:

«Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

[...]

Pese a no exigirse actualmente el interés directo, la actora lo demostró pues en la actuación administrativa fue opositora por considerar lesionado su derecho al uso exclusivo por no haber la SIC considerado que, desde el punto de vista extrínseco, el registro otorgado para «SALSALIÑA» era confundible con su marca «SALSINA».

5.3. EL CASO CONCRETO

Según se lee en la Resolución 8232 de 2002 (18 de marzo), la SIC declaró infundada la observación presentada por FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y otorgó a ALIMENTOS DON MAGOLO LTDA. el registro de la marca «SALSALIÑA», para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional por considerar que no presenta semejanzas capaces de inducir al público a error con la marca «SALSINA» y, por tanto, pueden coexistir en el mercado sin causar confusión al público consumidor.

Los productos comprendidos en la Clase 30 son:

«Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo».

⁵ Decisión vigente al momento de interponerse la demanda

La actora argumenta que la denegación de solicitud de registro viola los artículos 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, pues al hacer el análisis comparativo la SIC no tuvo en cuenta las semejanzas que ofrece con su marca «SALSINA», y que impiden su registro para distinguir todos los productos de la Clase 30 Internacional.

La cuestión fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de esta Sala, el signo «SALSALIÑA» es registrable, dada la existencia del registro previo de la marca «SALSINA» a favor de FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. para comprender productos de la misma Clase 30, según certificado N° 79171, vigente hasta el 24 de agosto de 2012. En otras palabras, si el signo mixto «SALSALIÑA» está o no afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio, el Tribunal Andino interpretó los artículos 56 y 58, literal f) de la Decisión 85, cuyo tenor es como sigue:

«Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

[...]

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

[...]»

Al efectuar el análisis de registrabilidad la Sala tendrá en cuenta las reglas que el Tribunal reiteró en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, en los siguientes términos:

«El artículo 58 de la Decisión 85 consagra varias prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en su literal f, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca anteriormente solicitada para registro, o previamente registrada, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, si, además, está destinado a proteger productos o servicios comprendidos en la misma clase.

A propósito de esta norma, el Tribunal ha señalado que “La prohibición del registro de signos confundibles ... protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaría no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-95, de 19 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “LAURA ASHLEY”).

Por lo demás, la norma no exige que el signo pendiente de registro induzca a confusión a los consumidores o usuarios, toda vez que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o de un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, y si éstos se destinan a proteger productos o servicios de la misma clase, de modo que, de conformidad con la citada Decisión, el signo pendiente será registrable, así sea confundible, si está destinado a amparar productos o servicios correspondientes a una clase diversa.

[...]

Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”). Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, de 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pudieran incrementar el riesgo de confusión.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas que se forman por una o varias letras, al ser pronunciadas, emiten sonidos que varían según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

A objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “*Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

- 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. En el caso de autos, sin embargo, el criterio a tomar en cuenta, visto el tenor de la norma aplicable, es la pertenencia de los productos a una misma clase del nomenclátor o a clases distintas».

En la Interpretación Prejudicial pronunciada en el proceso 122-IP-2004, el Tribunal de la Comunidad Andina reiteró que para ser registrable como marca, un signo debe cumplir los siguientes requisitos:

«La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los servicios o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

[...]

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de servicios».

Del aspecto visual, las marcas nominativas en conflicto se presentan así:

| | |
|-----------------|-----------|
| Marca concedida | SALSALIÑA |
| Marca opositora | SALSINA |

Del aspecto ortográfico, los signos resultan diferentes pues mientras la expresión SALSALIÑA se compone de cuatro sílabas (SAL-SA-LI-ÑA), SALSINA se compone de tres (SAL-SI-NA), lo que reduce el riesgo de confusión entre ambos. Adicionalmente, la sílaba tónica en SALSALIÑA está compuesta por una consonante diferente (Ñ), lo que disminuye el riesgo de confusión para el consumidor pues difieren en su lectura y pronunciación.

Aun cuando, desde el punto de vista fonético, comparte la sílaba inicial SALS, esta Sala ha sostenido que *«si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante, mientras que, si la sílaba tónica es*

divergente y la situada en primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza es menor» ⁶.

Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso para la comparación de signos nominativos SALSINA / SALSALIÑA / SALSINA / SALSALIÑA / SALSINA / SALSALIÑA apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea no causan una impresión de semejanza o de relación entre una y otra, de modo que el consumidor no se verá impactado por sus semejanzas y será capaz de diferenciar una de otra.

Desde el punto de vista conceptual, SALSALIÑA, según el Diccionario de la Lengua Española (DRA) ⁷ carece de significado en lengua española lo que sugiere que la marca es evocativa de un aderezo o condimento cuya presentación es en forma de salsa, que se utiliza para condimentar o aliñar alimentos.

Además, la expresión se forma con SALSA + ALIÑA, significando la primera una *«composición o mezcla de varias sustancias comestibles desleídas, que se hace para aderezar o condimentar la comida»* ⁸ y, la segunda, consiste en la acción de aliñar (aderezar, condimentar).

Según el DRA, la SALSINA es un localismo de Honduras que designa una *«salsa de tomate frito que se vende en conserva»*, esto es, una salsa hecha a base de tomate fritos, preparada para ser conservada por largos periodos de tiempo ⁹.

A la luz de las reglas trazadas por el Tribunal y por la jurisprudencia de la Sección, la Sala concluye que el signo denominativo «SALSALIÑA» goza de la distintividad que el artículo 56 de la Decisión 85 exige para que proceda su registro en la Clase 30 de la Clasificación Internacional.

Fuerza es, entonces, concluir que la SIC obró conforme a la ley al conceder a ALIMENTOS DON MAGOLO LTDA. el registro del signo «SALSALIÑA», para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza pues el signo es suficientemente distintivo.

⁶ Expediente: 5393, Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., Consejero Ponente: Juan Alberto Polo Figueroa

⁷ Real Academia Española, vigésima segunda edición

⁸ Ibidem

⁹ La definición que trae el DRA de alimentos «en conserva» es: «1. loc. adj. Dicho de un alimento: Que ha sido preparado para el consumo posterior.»

Para concluir, advierte la Sala que no es cierto que el registro de la marca «SALSINA» haya conferido a su titular el derecho exclusivo sobre la partícula SALS, de uso común y aplicable directamente a los productos de la Clase 30.

Así lo puso de presente el Tribunal Andino al sostener:

«La utilización de las mismas raíces o partículas en determinadas marcas hace que se conviertan en denominaciones de uso común, por lo tanto no pueden ser apropiadas con carácter de exclusividad, pero los morfemas que se le agreguen deben componer una nueva expresión gramatical que lo haga distinto.

El uso primario de los vocablos en comento no impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su propia distintividad que lo diferencie de los anteriormente registrados, evitándose, una similitud gráfica, conceptual o ideológica.»

La Sala reitera que el registro confirió a su titular derecho al uso exclusivo de la combinación del prefijo SALS con el sufijo INA. Ello en modo alguno significa que tenga un derecho de uso exclusivo sobre las expresiones SALS o INA individualmente consideradas. Estas siguen siendo de común utilización, lo que significa que la marca «SALSINA» debe soportar el registro de otras que se formen con ellos, siempre y cuando, desde luego, la combinación resultante no sea semejante, que es cuanto ocurre con «SALSALIÑA».

En consecuencia, los cargos no prosperan.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de veintisiete de agosto de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN