

LEMA COMERCIAL - Definición; sinónimos: slogans y marca asociada / MARCA ASOCIADA - Concepto: sinónimos

La jurisprudencia de esta Sala ha aceptado que los lemas comerciales son elementos que individualizan los productos amparados por determinada marca. En tal sentido, al resolver un asunto similar al que se discute en esta oportunidad, adoptó las precisiones hechas por el Tribunal Andino de Justicia en su Interpretación Prejudicial 110-IP-2004, según las cuales: «Dentro del tráfico económico, la publicidad que se haga de un producto o servicio busca llamar la atención del posible consumidor para inducirlo a la compra de los bienes o servicios ofrecidos por una empresa, esto se logra, a través de diferentes medios o instrumentos publicitarios como el lema comercial. Jorge Otamendi expresa que: «...los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, y a que el empresario cuente con un medio más –cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos- dentro del conjunto de los que forman el mercado.» Sobre la base de consideraciones doctrinarias el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente al definir el lema comercial: “Los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización...”. (BENTATA, V. “RECONSTRUCCIÓN DEL DERECHO MARCARIO”. Pág. 230, Editorial Jurídica Venezolana 1994)” Entre los signos distintivos que forman parte de la Propiedad Industrial se incluye lo referente al lema comercial, el que debe contar con la suficiente calidad distintiva a fin de no generar confusión entre los consumidores. Es claro que el lema comercial es un complemento de la marca, por ello al solicitar su registro, se debe especificar acerca de la marca registrada o solicitada con que se usará dicho lema. Quiere decir lo anterior que los lemas comerciales son elementos adicionales a la marca que acompañan, los cuales fortalecen la distintividad de los productos que dicha marca ampara. De ahí que sean conocidos como “marcas asociadas” que siguen la suerte de la marca principal” NOTA DE RELATORIA: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de mayo de 2007, proferida en el expediente N°00222-01. M.P. Dr. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE.

LEMA COMERCIAL - Requisito de aptitud distintiva en si mismo / DISTINTIVIDAD DEL LEMA COMERCIAL - Aptitud en si mismo

Como “marca asociada” que es el lema comercial debe gozar, por sí mismo, de suficiente distintividad, de manera que cumpla con su función de robustecer a la marca que acompaña. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia expresó en la interpretación prejudicial rendida en este proceso: “Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es el de distintividad, esto es, debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita, para lo cual debe gozar, por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. En consecuencia, el lema comercial debe poseer la aptitud distintiva respecto del carácter complementario, lo cual implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada. De ello deriva que si el lema comercial carece de aptitud distintiva respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir, estaría incurso en la causal referida y, por tanto, no se lo podrá registrar.” (las negrillas y subrayas no son del texto original). En ese orden de ideas, la Sala estima que en razón de la distintividad que el lema comercial debe generar por sí

mismo, el juicio comparativo corresponde en este caso a la expresión "SOBRETOD...RICO" que se pretende registrar y la marca previamente registrada "SUPER RICAS TODO RICO", sin tener en cuenta dentro de dicha comparación a la marca NORMANDY, pues como dijo el Tribunal Andino de Justicia no es ésta la que dota de distintividad al lema comercial sino a la inversa.

LEMA COMERCIAL - Cotejo; similitud visual y fonética entre SUPER RICAS TODO RICO y SOBRETOD RICO / SIMILITUD ENTRE LEMAS COMERCIALES – Existencia entre SUPER RICAS TODO RICO y SOBRETOD RICO

A nivel ortográfico SOBRETOD...RICO y SUPER RICAS TODO RICO coinciden en las expresiones TODO RICO, las cuales se encuentran en la misma secuencia, tanto en el lema comercial como en la marca opositora. En cuanto a la similitud fonética, la Sala observa que las marcas enfrentadas tienen sonidos semejantes al ser pronunciadas: SUPER RICAS TODO RICO / SOBRETOD...RICO/ SUPER RICAS TODO RICO/ SOBRETOD...RICO. Finalmente, al consultar el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, se constata que la palabra SOBRE proviene del latín "SUPER" que "Indica superposición o adición. Sobrearco, sobrecalza, sobrehaz." Otro significado de la palabra SOBRE, según el citado diccionario es "Encima de.", igualmente proveniente del latín "SUPER". Sin embargo en este caso la expresión "SOBRETOD..." del lema que se quiere registrar, corresponde a la primera definición señalada, pues se trata de una sola palabra que indica, como en los ejemplos citados por el diccionario, una "superposición" que es lo mismo que decir SUPER y no, como lo asevera la actora para identificar un producto "que sirve como complemento y que debe ser aplicado sobre otros alimentos", que sería lo mismo que decir "Encima de." Por lo tanto, también se presenta en este caso una similitud de orden conceptual que aunada a las similitudes visual y fonética y al hecho de que se trata de productos alimenticios que comparten los mismos canales de comercialización, impide el registro del lema comercial solicitado como acertadamente lo decidió la autoridad demandada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

(Encargado del Despacho de la doctora MARTHA SOFÍA SÁNZ TOBÓN)

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil ocho (2008)

Radicación número:11001-03-24-000-2003-00457-01

Actor: INDUSTRIA NORMANDY S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad INDUSTRIA NORMANDY S.A., en ejercicio de la acción de nulidad, en contra de la Resolución No. 15544 del 30 de mayo de 2003, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el registro del lema comercial “*SOBRETUDO ... RICO*” para acompañar la marca NORMANDY, para distinguir productos lácteos comprendidos en la clase 29 internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda

La demanda instaurada busca la nulidad de la citada Resolución No. 15544 del 30 de mayo de 2003 y que, en consecuencia, se ordene a la entidad demandada conceder el registro del mencionado lema comercial y publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

b. Los hechos de la demanda

Pueden resumirse de la siguiente manera:

Manifestó que el día 6 de febrero de 2002 solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del lema comercial “*SOBRETUDO... RICO*” para acompañar a la marca NORMANDY y distinguir productos de la clase 29 internacional de Niza.

Señaló que durante el trámite administrativo la sociedad COMESTIBLES RICO LTDA presentó oposición por considerar que el citado lema comercial es confundible con su marca SUPER RICAS TODO RICO, la cual se encuentra previamente registrada para distinguir productos de la clase 30 internacional.

Informó que dicha oposición fue negada mediante la Resolución N°3830 del 21 de febrero de 2003, por medio de la cual se concedió el registro solicitado; contra esta decisión la sociedad opositora interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

Dijo que mediante la Resolución N°10758 del 28 de abril de 2003 se decidió el recurso de reposición, confirmando la anterior decisión, pero por medio de la Resolución N°15544 del 30 de mayo del mismo año, se decidió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 3830 y, en su lugar, negar el registro del lema comercial SOBRETUDO...RICO.

c) Normas violadas y Concepto de la violación

La parte actora adujo, como sustento de sus pretensiones, la violación del artículo 136 literal a de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Estima que entre el signo que se pretende registrar como lema comercial "SOBRETUDO...RICO" y la marca opositora "SUPER RICAS TODO RICO" existen diferencias visuales, ortográficas y fonéticas que impiden la confundibilidad entre uno y otro y por lo tanto el riesgo de inducir a error al consumidor.

Explica que las diferencias radican en que las cuatro sílabas del signo y la marca enfrentados no coinciden, además el lema comercia sólo se compone de dos palabras mientras que la marca opositora se compone de cuatro palabras e inician y terminan en palabras diferentes.

Agrega que existen diferencias de orden conceptual porque a su juicio, la expresión SUPER RICAS TODO RICO evoca en el público la idea de que dicha marca "todo lo tiene RICO", mientras que el concepto SOBRETUDO RICO implica que se trata de un producto que "sirve como complemento y que debe ser aplicado sobre otros alimentos".

Argumenta que no existe relación entre los productos que ampara la marca previamente registrada y los que se pretenden distinguir con el signo solicitado para registro, pues la primera se refiere a productos de la clase 30 internacional entre los cuales se encuentran las papas fritas, mientras que el segundo describe productos de la clase 29, relativo a lácteos, en especial, quesos. Adicionalmente, dice, dichos productos no comparten los mismos canales de comercialización comoquiera que los segundos necesitan refrigeración.

d. Las razones de la defensa

La Superintendencia de Industria y Comercio señala que los hechos de la demanda son ciertos pero se opone a la prosperidad de las pretensiones en consideración a lo siguiente:

Aseveró que los actos administrativos acusados no violan las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina porque fueron expedidos conforme a las competencias otorgadas por dicha decisión.

Manifestó que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado los requisitos que debe reunir una marca para ser registrable son la perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Transcribe apartes de la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, según la cual la función esencial de la marca es distinguir los productos o servicios que se ofrecen en el mercado y que la distintividad es la característica fundamental del signo que se pretende registrar (proceso número 14IP-98).

Expresó que en materia de lemas comerciales son aplicables las disposiciones de la Decisión 486, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 de ésta.

Estima que entre el lema comercial SOBRETUDO...RICO y la marca SUPER RICAS TODO RICO existen similitudes claras, razón por la cual el primero carece de distintividad suficiente para coexistir con la segunda en el mercado.

Menciona que el signo SOBRETUDO RICO reproduce parcialmente la marca registrada SUPER RICAS TODO RICO, sin que la expresión "SOBRE" sea suficiente para evitar la confundibilidad entre uno y otro. Al respecto adujo pronunciamientos del Tribunal Andino de Justicia, como las interpretaciones prejudiciales números 49-IP-99 y 21-IP-96.

Agrega que el signo y la marca enfrentados comprenden productos similares, lo cual es una razón adicional para concluir que no pueden coexistir en el mercado.

La Sociedad **COMESTIBLES RICO LTDA**, en su calidad de tercero interesado se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que los hechos son ciertos.

Aseveró que la Superintendencia expidió el acto acusado atendiendo el deber legal previsto en literal a del artículo 136 de la Decisión 486, pues negó el registro del lema comercial de la demandante porque induce a error al público. Dijo que éste necesariamente pensará, en forma equivocada, que se trata de la marca SUPER RICAS TODO RICO.

Agregó que mirados en su conjunto, el signo y la marca enfrentados son idénticos.

Estimó que no es posible discutir los fundamentos jurídicos del acto acusado, por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues para ello se tuvo a disposición la vía gubernativa.

Adujo jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal Andino de justicia, con base en la cual concluyó que el lema comercial "SOBRETUDO...RICO" carece de distintividad, pues la expresión "SOBRE" no tiene ninguna connotación significativa, menos aún si el énfasis es en las palabras TODO RICO.

Transcribió apartes del acto acusado y se refirió a la interpretación prejudicial N°8-IP-95 del 30 de agosto de 1996, en la cual se señalan como criterios para establecer la similitud o conexión competitiva entre los productos, los siguientes: 1) Estar incluidos en la misma clase de nomenclator, 2) tener los mismos canales de comercialización, 3) una relación o vínculo entre los productos y servicios y 4) el uso conjunto o complementario de éstos, todo lo cual se presenta entre el signo y la marca enfrentados.

e. La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del 30 de abril de 2004 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 41 a 43).

En providencia del 8 de noviembre de 2004 se abrió a pruebas el proceso (fls. 90 a 91) y por auto del 18 de febrero de 2005 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (fl. 96).

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de dicho derecho los apoderados del tercero interesado, de la parte demandante y de la Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 97 a 107, 108 a 110 y 111 a 117).

Mediante proveído del 20 de mayo de 2005 se ordenó someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 22 de noviembre de 2007, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 135 a 151).

II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes concluyó, en el proceso 147-IP-2007, lo siguiente:

“1. El artículo 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales”.

2. El lema comercial es *la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca* a la cual acompaña; la función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función.

3. Las normas aplicables a las marcas, en lo pertinente, serán las mismas aplicables a los lemas comerciales.

4. Entre los requisitos que el lema comercial debe reunir se encuentra el de tener aptitud distintiva, a efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios.

5. El lema comercial, al igual que las marcas, las denominaciones de origen o el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.

6. El lema comercial descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género; sin embargo, si el lema comercial está constituida por una frase o leyenda y, una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas.

7. No podrán registrarse los lemas comerciales que constituyan frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos o servicios.

El lema comercial conformado por dichas frases simples no es susceptible de registro, a no ser que se halle conformado por una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

Al ser el lema comercial un signo denominativo, los criterios adoptados en relación con la comparación de marcas denominativas y entre ellas las compuestas son perfectamente aplicables al caso.

8. El lema comercial es protegido dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial por medio de la obtención del registro ante la oficina nacional competente y éste le confiere a su titular, un derecho de uso exclusivo.

9. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por los mismos. 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.”

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se trata en este caso de verificar la legalidad de la Resolución número 15544 del 30 de mayo de 2003, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual negó el registro como lema comercial del signo “**SOBRETUDO...RICO**”, para acompañar a la marca NORMANDY de la sociedad NORMANDY LTDA.

Comoquiera que la Decisión 486 de la Comunidad Andina entró a regir a partir del 1° de diciembre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 274, el examen de legalidad del acto acusado se hará a la luz de la misma habida cuenta que la solicitud de registro se radicó el día 6 de febrero de 2002.

Ahora bien, dado que lo que se pretende en esta oportunidad es verificar la registrabilidad de un lema comercial, conviene citar las normas pertinentes de la mencionada Decisión 486:

“Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

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

Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.

Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.

Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.”

La jurisprudencia de esta Sala ha aceptado que los lemas comerciales son elementos que individualizan los productos amparados por determinada marca. En tal sentido, al resolver un asunto similar al que se discute en esta oportunidad,

adoptó las precisiones hechas por el Tribunal Andino de Justicia en su Interpretación Prejudicial 110-IP-2004¹, según las cuales:

«Dentro del tráfico económico, la publicidad que se haga de un producto o servicio busca llamar la atención del posible consumidor para inducirlo a la compra de los bienes o servicios ofrecidos por una empresa, esto se logra, a través de diferentes medios o instrumentos publicitarios como el lema comercial.

Jorge Otamendi expresa que:

“...los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, y a que el empresario cuente con un medio más –cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos- dentro del conjunto de los que forman el mercado.”

Sobre la base de consideraciones doctrinarias el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente al definir el lema comercial:

“Los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización...”. (BENTATA, V. “RECONSTRUCCIÓN DEL DERECHO MARCARIO”. Pág. 230, Editorial Jurídica Venezolana 1994)”

Entre los signos distintivos que forman parte de la Propiedad Industrial se incluye lo referente al lema comercial, el que debe contar con la suficiente calidad distintiva a fin de no generar confusión entre los consumidores.

Es claro que el lema comercial es un complemento de la marca, por ello al solicitar su registro, se debe especificar acerca de la marca registrada o solicitada con que se usará dicho lema.

Quiere decir lo anterior que los lemas comerciales son elementos adicionales a la marca que acompañan, los cuales fortalecen la distintividad de los productos que dicha marca ampara. De ahí que sean conocidos como *“marcas asociadas” que siguen la suerte de la marca principal*²

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de mayo de 2007, proferida en el expediente N°00222-01. M.P. Dr. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE.

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 29 de agosto de 2003, proferida en el expediente N°6721-01(6721). M.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero.

Como “*marca asociada*” que es el lema comercial debe gozar, por sí mismo, de suficiente distintividad, de manera que cumpla con su función de robustecer a la marca que acompaña. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia expresó en la interpretación prejudicial rendida en este proceso:

“Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es el de distintividad, esto es, debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita, para lo cual debe gozar, por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.

En consecuencia, el lema comercial debe poseer la aptitud distintiva respecto del carácter complementario, lo cual implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada. De ello deriva que si el lema comercial carece de aptitud distintiva respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir, estaría incurso en la causal referida y, por tanto, no se lo podrá registrar.” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

En ese orden de ideas, la Sala estima que en razón de la distintividad que el lema comercial debe generar por sí mismo, el juicio comparativo corresponde en este caso a la expresión “**SOBRETUDO...RICO**” que se pretende registrar y la marca previamente registrada “**SUPER RICAS TODO RICO**”, sin tener en cuenta dentro de dicha comparación a la marca NORMANDY, pues como dijo el Tribunal Andino de Justicia no es ésta la que dota de distintividad al lema comercial sino a la inversa.

Las razones que tuvo la autoridad demandada para negar el registro del citado lema comercial, son las siguientes:

“Teniendo en cuenta que los lemas por su naturaleza son denominativos, la comparación debe atender al aspecto ortográfico o nominativo de los dos signos. De igual forma la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe los signos de forma individualizada. Adicionalmente, se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias ya que así actúa el consumidor. Finalmente, dado que estamos analizando lemas comerciales es importante analizar la estructura semántica de los mismos.

Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos esta oficina considera que entre el lema SOBRETUDO...RICO y la marca SUPER RICAS TODO RICO, se presentan semejanzas que impiden su coexistencia, en efecto, las frases cotejadas contienen similitudes al grado tal que su uso puede generar confusión, más aún si tenemos en cuenta que el lema solicitado a registro reproduce parte de la marca registrada, TODO RICO,

agregándole simplemente la expresión **SOBRE**, la cual no le imprime la distintividad requerida para diferenciarse de la marca registrada sin crear un riesgo de confusión entre el público consumidor.

Finalmente debemos tener en cuenta que el lema solicitado a registro va a acompañar a la marca **NORMANDY**, la cual identifica productos de la clase 29 y la marca fundamento de la negación ampara productos de la clase 30. En este orden de ideas, consideramos que entre los productos de las clases mencionadas hay relación ya que estas clases identifican alimentos en general que se complementan ya sea para su preparación o transformación, circulan en el mismo mercado y para terminar son productos en su mayoría de empleo masivo que forman parte de la canasta familiar y este tipo de consumidor no pone mayor atención al adquirir el producto, por lo que puede ser fácilmente engañado.”

Las razones fundamentales de la autoridad demandada para negar el registro del lema comercial **SOBRETUDO...RICO**, son la similitud ortográfica y visual con la marca **SUPER RICAS TODO RICO** previamente registrada; además de la identidad de los productos que uno y otra amparan aun cuando se encuentren en clases diferentes y la coincidencia de los canales de comercialización de dichos productos.

En ese orden, la Sala procederá a determinar si la decisión que se impugna se ajusta o no a las normas comunitarias que regulan la materia, es decir, a constatar si se configura la causal de irregistrabilidad de similitud entre el citado lema comercial y la marca opositora previamente registrada.

El artículo 177 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.”

Es de resaltar que los elementos del signo y la marca en conflicto son de naturaleza nominativa, por lo cual el análisis comparativo de la Sala radica en la fuerza expresiva propia de las palabras.

A continuación se contraponen las marcas en conflicto:

A nivel ortográfico **SOBRETOD...RICO** y **SUPER RICAS TODO RICO** coinciden en las expresiones **TODO RICO**, las cuales se encuentran en la misma secuencia, tanto en el lema comercial como en la marca opositora. En cuanto a la similitud fonética, la Sala observa que las marcas enfrentadas tienen sonidos semejantes al ser pronunciadas:

SUPER RICAS TODO RICO / SOBRETOD...RICO/ SUPER RICAS TODO RICO/ SOBRETOD...RICO/ SUPER RICAS TODO RICO/ SOBRETOD...RICO/ SUPER RICAS TODO RICO/ SOBRETOD...RICO/ SUPER RICAS TODO RICO / SOBRETOD...RICO.

Finalmente, al consultar el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, se constata que la palabra **SOBRE** proviene del latín "**SUPER**" que "*Indica superposición o adición. Sobrearco, sobrecalza, sobrehaz.*"

Otro significado de la palabra **SOBRE**, según el citado diccionario es "*Encima de.*", igualmente proveniente del latín "**SUPER**".

Sin embargo en este caso la expresión "**SOBRETOD...**" del lema que se quiere registrar, corresponde a la primera definición señalada, pues se trata de una sola palabra que indica, como en los ejemplos citados por el diccionario, una "*superposición*" que es lo mismo que decir **SUPER** y no, como lo asevera la actora para identificar un producto "*que sirve como complemento y que debe ser aplicado sobre otros alimentos*" (fl.25), que sería lo mismo que decir "*Encima de.*"

Por lo tanto, también se presenta en este caso una similitud de orden conceptual que aunada a las similitudes visual y fonética y al hecho de que se trata de productos alimenticios que comparten los mismos canales de comercialización, impide el registro del lema comercial solicitado como acertadamente lo decidió la autoridad demandada.

Lo anterior conduce a negar las pretensiones de la demanda.

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:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
ANDRADE

(Encargado del Despacho de la doctora MARTHA SOFÍA SÁNZ TOBÓN)
Presidente

CAMILO ARCINIEGAS

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA