

**COTEJO MARCARIO – Entre el signo FLUOCARDENT SENSITIVE y la marca COLGATE SENSITIVE / PARTÍCULAS DE FANTASÍA – Lo son fluocardent y colgate / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo FLUOCARDENT SENSITIVE al no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca COLGATE SENSITIVE**

[E]l signo FLUOCARDENT SENSITIVE, cuyo registro se concedió para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado ya que no es idéntica ni similar a la marca COLGATE .

**FUENTE FORMAL:** DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTÍCULO 135 LITERAL B) / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTÍCULO 136 LITERAL A)

## **CONSEJO DE ESTADO**

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

#### **SECCION PRIMERA**

**Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO**

Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00395-00**

**Actor: COLGATE PALMOLIVE COMPANY**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: Tema: CONFUNDIBILIDAD MARCARIA. MARCAS COLGATE SENSITIVE Y FLUOCARDENT SENSITIVE NO SON CONFUNDIBLES**

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por COLGATE PALMOLIVE COMPANY contra las Resoluciones 18671 de 2006 (12 de julio), 24746 de 2006 (20 de septiembre) y 19504 de 2007 (28 de junio), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE, a favor de la sociedad J.G.B. S.A., para distinguir “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones;*

*perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos*” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

## **I. LA DEMANDA**

COLGATE PALMOLIVE COMPANY, domiciliada en Nueva York, Estados Unidos de América, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:

### **1.1. Pretensiones**

- Que se declare nula la Resolución 18671 de 2006 (12 de julio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de J.G.B. S.A., el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE, para distinguir *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”* en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Que se declare nula la Resolución 24746 de 2006 (20 de septiembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por el actor, confirmando lo decidido en la Resolución 18671 de 2006 (12 de julio).
- Que se declare nula la Resolución 19504 de 2007 (28 de junio), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por el actor, confirmando lo decidido en la Resolución 18671 de 2006 (12 de julio).
- Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y proferir una nueva resolución que permita adoptar cabalmente lo ordenado en éste fallo.

### **1.2. Los Hechos**

El 1 de agosto de 2005 la sociedad J.G.B. S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 556 de 2005 y, dentro del término oportuno, fue objetada por el actor, quien consideró que dicha marca era confundible con el signo COLGATE SENSITIVE, previamente registrado a su favor para distinguir productos de la misma clase.

Mediante Resolución 18671 de 2006 (12 de julio) la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a J.G.B. S.A. el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Inconforme con tal decisión, el actor presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 24746 de 2006 (20 de septiembre) y 19504 de 2007 (28 de junio), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 18671 de 2006 (12 de julio).

### **1.3. Norma violada y concepto de la violación**

El demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Señala que los artículos referidos disponen, respectivamente, lo siguiente: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”, “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad” y “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un

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

En este orden de ideas, considera que debe cancelarse el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE, concedida a favor de la sociedad J.G.B. S.A. para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues reproduce el vocablo SENSITIVE, de la marca COLGATE SENSITIVE, previamente registrada a su favor para distinguir productos de la misma clase.

Afirma que el registro de la marca genera confusión en el público consumidor, ya que existe conexión competitiva entre ésta y la marca registrada a su favor, pues ambas distinguen productos de higiene dental, que pueden comercializarse y publicitarse por los mismos medios.

## **II. CONTESTACIONES**

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones del demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que la marca FLUOCARDENT SENSITIVE era suficientemente distintiva para distinguir productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, advirtió que la marca poseía diferencias ortográficas y fonéticas con el signo COLGATE SENSITIVE, que permitían a los signos coexistir pacíficamente en el mercado.

Finalmente, señaló que el cotejo marcario debía excluir la palabra SENSITIVE, pues describía “...una cualidad o característica de los productos que cada una de las marcas identifica” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. La sociedad J.G.B. S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que los actos acusados habían sido expedidos conforme a derecho.

En este sentido, manifestó que el cotejo marcario debía hacerse entre los signos FLUOCARDENT y COLGATE, pues el vocablo SENSITIVE que contenían era descriptivo y de uso común en la clase 3 de la Clasificación, lo cual constituía una excepción al cotejo conjunto de marcas.

Bajo el anterior contexto, afirmó que no existía confundibilidad entre los signos, pues no existían semejanzas entre las palabras COLGATE y FLUOCARDENT, que pudieran inducir a confusión al público consumidor.

### **III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**

Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 315-IP-2015, respecto de las normas invocadas en la demanda, se citan a continuación.

*“Primero. No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, 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, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*

*Corresponde a la administración y, en su caso, al juzgador, determinar el riesgo de confusión y/o asociación sobre la base de principios y reglas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia, señaladas en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudiera existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.*

*Segundo. En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signo mixto comparado con uno denominativo es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.*

*Al comparar un signo mixto y uno denominativo se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.*

*Tercero. Una marca que contenga una palabra descriptiva o de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento descriptivo o de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.*

*Por lo tanto, el signo conformado por palabras descriptivas o de uso común es registrable si el conjunto de la marca es distintivo.*

*Cuarto. Los signos de fantasía son distintivos y, por tanto, registrables. Se presume que los signos que contienen palabras en idioma extranjero no son de conocimiento común, por lo que, al tomar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.*

*En el presente caso, la Sala Consultante deberá determinar si el signo FLUOCARDENT SENSITIVE (denominativo) tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de un signo conformado por una palabra en idioma inglés.”*

#### **IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

4.1. La Superintendencia de Industria y Comercio y J.G.B. S.A. reiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda.

4.2. El actor guardó silencio.

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

Corresponde a la Sala determinar si el signo FLUOCARDENT SENSITIVE, cuyo registro se concedió a favor de la sociedad J.G.B. S.A. para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente:

*“Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La*

*naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.(...)*

*Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:  
b) carezcan de distintividad;*

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

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

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE, a favor de la sociedad J.G.B. S.A., para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado. Por su parte, el actor considera que dicha marca no es suficientemente distintiva, pues es confundible con el signo COLGATE SENSITIVE, previamente registrado a su favor para distinguir productos en la misma clase.

### **5.1. Examen de Registrabilidad**

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

*“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su*

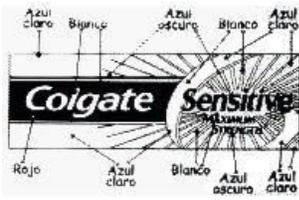
unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”...

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por lo signos en disputa...”

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA	MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA
FLUOCARDENT SENSITIVE (NOMINATIVA CLASE 3 )	COLGATE SENSITIVE (MIXTA CLASE 3)
FLUOCARDENT SENSITIVE	

Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección<sup>1</sup>, al momento de realizar un cotejo marcario debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca nominativa por la existencia de otra que es mixta, el Tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial:

**“Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos,**

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso

***el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 410, de 24 de febrero de 1999).” (Se resalta)***

En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto pasará a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas FLUOCARDENT SENSITIVE y COLGATE SENSITIVE; no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues el vocablo SENSITIVE que contienen, es descriptivo de los productos que distingue la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el(los) elemento(s) diferente(s) que integra(n) el signo.

En efecto, respecto de la exclusión de palabras genéricas, descriptivas y de uso común del cotejo marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial 34-IP-2013 que “...el titular de...[una] marca no puede impedir que las palabras genéricas, de uso común o descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario”.

Precisamente, la Sala considera que la palabra SENSITIVE es descriptiva de los productos que distingue la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues describe una característica de los mismos, como lo es el efecto sensitivo de las pastas de dientes o dentífricos. En efecto, a pesar de que SENSITIVE es una palabra en inglés, lo cierto es que resulta evidente para los consumidores que ella describen una característica de los productos que distingue la clase 3 internacional, pues la estructura del vocablo SENSITIVE es prácticamente igual a

la de la palabra SENSITIVO, que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua es un adjetivo que se refiere a "...la virtud de excitar la sensibilidad".

### 5.1.1. Comparación Ortográfica<sup>2</sup> y Fonética<sup>3</sup>

Como primera medida, se tiene que el cotejo del elemento diferente de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue:

FLUOCARDENT, COLGATE, FLUOCARDENT, COLGATE,  
FLUOCARDENT, COLGATE, FLUOCARDENT, COLGATE,  
FLUOCARDENT, COLGATE, FLUOCARDENT, COLGATE,  
FLUOCARDENT, COLGATE, FLUOCARDENT, COLGATE,

De la confrontación que se hace de los elementos diferentes de las marcas en conflicto, la Sala no advierte que exista similitud ortográfica entre ellas. De hecho, el elemento diferente de cada una de las marcas tiene una longitud distinta, pues el del signo cuestionado está compuesto por once (11) letras y el del previamente registrado, COLGATE, por siete (7). Aunado a lo anterior, salta a la vista que la secuencia vocálica de los elementos diferentes de las marcas es completamente diferente, pues ninguna es coincidente.

Asimismo, se advierte que no hay semejanza fonética entre los elementos diferentes de los signos cotejados, habida cuenta que la pronunciación de los vocablos FLUOCARDENT y COLGATE produce una tonalidad completamente distinta.

### 5.1.2. Comparación Ideológica<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. *"La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia."*

<sup>3</sup> Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. *"La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados."*

<sup>4</sup> Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. *"La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra."*

Por otro lado, se encuentra que no es dable comparar ideológicamente los signos, pues las partículas FLUOCARDENT y COLGATE son de fantasía, ya que constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores.

En conclusión, se observa que la marca FLUOCARDENT SENSITIVE no es semejante al signo COLGATE SENSITIVE, porque las partículas FLUOCARDENT y COLGATE, que constituyen el elemento diferente de las marcas, sobre el cual debe recaer el cotejo marcario, se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciadas.

Pese a lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad para determinar si el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE genera confusión en el consumidor y si ella se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

## **5.2. Riesgos de Asociación y/o Confusión**

Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la interpretación prejudicial 045-IP-2009 lo siguiente:

*“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).*

*El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008, marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).”*

En el caso sub examine el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE se otorgó para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y el registro que se había concedido previamente al signo COLGATE SENSITIVE se otorgó para distinguir “cremas dentales y enjuagues bucales” en la misma clase.

Ahora, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que los signos FLUOCARDENT SENSITIVE y COLGATE SENSITIVE no son semejantes pero distinguen productos similares.

Así las cosas, debe realizarse el examen de conexión competitiva entre los signos, a fin de determinar si FLUOCARDENT SENSITIVE es registrable o se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE se otorgó para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y aquel que se había concedido previamente a la marca COLGATE SENSITIVE fue para distinguir “cremas dentales y enjuagues bucales” en la misma clase. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca FLUOCARDENT SENSITIVE es suficientemente distintiva respecto de COLGATE SENSITIVE, pues a pesar de que identifican productos análogos, lo cierto es que los elementos diferentes de las marcas son distintos y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo FLUOCARDENT SENSITIVE, cuyo registro se concedió para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues posee suficiente fuerza

distintiva para distinguir productos en el mercado ya que no es idéntica ni similar a la marca COLGATE .

A propósito, en un caso análogo, en el que se concedió el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que no era semejante ni confundible con los signos COLGATE SENSITIVE y COLGATE TOTAL PLUS WHITENING, previamente registrado para distinguir productos de la misma clase, esta Sala manifestó:

*“En conclusión, se observa que la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING no es semejante, a los signos COLGATE SENSITIVE y COLGATE TOTAL PLUS WHITENING, porque las partículas FLUOCARDENT, COLGATE y COLGATE TOTAL PLUS, que constituyen el elemento diferente de las marcas, sobre el cual debe recaer el cotejo marcario, se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados.*

(...)

*En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING se otorgó para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que se habían concedido previamente a las marcas COLGATE SENSITIVE y COLGATE TOTAL PLUS WHITENING son para disintiguir “cremas dentales y enjuagues bucales” en la misma clase. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING es suficientemente distintiva respecto de COLGATE SENSITIVE y COLGATE TOTAL PLUS WHITENING, pues a pesar de que identifican productos análogos, lo cierto es que los elementos diferentes de las marcas son distintos y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados.*

*En este orden de ideas, la Sala considera que el signo FLUOCARDENT SENSITIVE WHITENING, cuyo registro se concedió para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado y no es idéntica ni similar a las marcas COLGATE SENSITIVE y COLGATE TOTAL PLUS WHITENING.”<sup>5</sup>*

---

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2013, Rad.: 11001032400020080005000, Actor: COLGATE PALMOLIVE COMPANY, M.P. María Claudia Rojas Lasso

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones del demandante y así se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

**FALLA:**

- 1. DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.
- 2. ENVÍESE** copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

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

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**  
Presidente

**MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

**MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO**

**GUILLERMO VARGAS AYALA**