



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00233-00

Referencia. Acción de nulidad relativa

Actora: TECNOFAR TQ S.A.S.

TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LA MARCA CUESTIONADA "SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN" Y LAS PREVIAMENTE REGISTRADAS "SAL DE FRUTAS LUA", "SAL DE FRUTAS LUA BOMBA" Y "SAL DE FRUTAS LUA BOMB", TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES Y TERMINACIONES DISTINTAS QUE LES APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL. LA FRASE "SAL DE FRUTAS" ES GENÉRICA, DE USO GENERALIZADO Y DÉBIL, POR LO CUAL NO PUEDE SER UTILIZADA O APROPIADA ÚNICAMENTE POR UN TITULAR MARCARIO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **TECNOFAR TQ S.A.S.**¹, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la

¹ Sucesora procesal de la sociedad **TECNOQUÍMICAS S.A.**



Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000², de la Comisión de la Comunidad Andina³, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 28079 de 29 de mayo de 2009, "**Por la cual se decide una solicitud de registro**"; 36449 de 22 de julio de 2009, "**Por la cual se resuelve un recurso de reposición**", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio⁴; y 40858 de 18 de agosto de 2009, "**Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 13 de febrero de 2007 la sociedad **SMITHKLINE BEECHAM PCL** presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo "**SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN**", para distinguir productos comprendidos en la Clase 5^{a5} de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁶.

² "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".

³ En adelante Decisión 486.

⁴ En adelante SIC.

⁵ El signo fue solicitado para identificar los productos "[...] *productos gastrointestinales*. [...]".

⁶ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00233-00

Actora: TECNOFAR TQ S.A.S.

2º: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial presentó oposición contra dicho registro, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas "**SAL DE FRUTAS LUA**", "**SAL DE FRUTAS LUA BOMBA**" y "**SAL DE FRUTAS LUA BOMB**", previamente registradas en la Clase 5ª, de las cuales es titular.

3º: Manifestó que mediante la Resolución núm. 28079 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos⁷ de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo "**SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN**", en la Clase 5ª, a favor de la sociedad **SMITHKLINE BEECHAM PLC**.

4º: Adujo que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 36449 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 40858 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

⁷ Hoy Dirección de Signos Distintivos.



5º: Que la marca "**SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN**", fue cedida, posteriormente, a la compañía **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literales a), b), c) y h), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto al otorgar el registro del signo objeto de conflicto, dicha autoridad obvió los derechos que tiene sobre las marcas registradas "**SAL DE FRUTAS LUA**", "**SAL DE FRUTAS LUA BOMBA**" y "**SAL DE FRUTAS LUA BOMB**".

Manifestó que la entidad demandada no tuvo en cuenta las similitudes que presentan los signos cotejados, tales como la coincidencia ortográfica y fonética; y que los mismos amparan productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Explicó que el término "**SAL DE FRUTAS**" no es genérico ni de uso común, dado que dicha frase no corresponde al producto que se quiere proteger, puesto que lo que realmente respondería a la pregunta *¿qué es?*, sería el bicarbonato de sodio (principio activo) y no la "**SAL DE FRUTAS**".



Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 224, de la Decisión 486, por indebida aplicación, habida cuenta que la marca **"SAL DE FRUTAS LUA"** es notoriamente conocida en Colombia desde hace varias décadas, por lo que de permitirse el registro del signo **"SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN"** en la Clase 5ª, para amparar productos con la misma finalidad, esto es, *"alivio de malestares estomacales"*, viola flagrantemente el artículo invocado.

Respaldó su afirmación en lo dicho por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial núm. 17-IP-1996, en la que se sostuvo:

"[...] la marca notoria no es tal desde su nacimiento. La notoriedad es un proceso que no se encuentra reglado, sino es consecuencia de un proceso comercial de la marca. Los antecedentes para que una marca sea notoria pueden ser varios pero la doctrina los ha concentrado en "el uso intenso de la marca que se ha traducido a la difusión de la misma entre el público de los consumidores [...]"

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, toda vez que concedió la marca cuestionada bajo el argumento de que la frase **"SAL DE FRUTAS"** era inapropiable por ser de uso común y genérica, por lo que no se confundía con sus marcas previamente registradas, cuando ello no es así.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA



II.1. La **SIC** solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Mencionó que el signo solicitado "**SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN**" tiene vocación para ser registrado como marca, al no encontrarse inmerso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486.

Señaló que el término "**SAL DE FRUTAS**" corresponde a una designación usual o común para ciertos medicamentos a base de bicarbonato de sodio.

Agregó que si bien es cierto que los signos confrontados comparten la frase "**SAL DE FRUTAS**", también lo es que tal semejanza resulta insuficiente para impedir el registro de la marca solicitada, debido a que entre los productos que pretenden identificar en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentran aquellos referidos a los problemas gastrointestinales, frente a los cuales dichas expresiones resultan como una designación usual o común.

Manifestó que no puede, bajo ningún argumento, la sociedad demandante oponerse a que ella conceda el registro de marcas que



incluyan las partículas **"SAL DE FRUTAS"** acompañadas de otras denominaciones que les otorguen la suficiente distintividad, dado que ello sería darle un monopolio respecto de una frase que es usual o común para referirse a un medicamento a base de bicarbonato de sodio.

Mencionó que las marcas que incluyen **"SAL DE FRUTAS"** se conceden bajo el entendido de que la misma no es apropiable de manera exclusiva para amparar productos a base de bicarbonato de sodio, generalmente utilizados para aliviar problemas estomacales.

Indicó que comoquiera que las marcas enfrentadas **"SAL DE FRUTAS LUA", SAL DE FRUTAS LUA BOMB", SAL DE FRUTAS LUA BOMBA"** y **"SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN"** cuentan con estructuras morfológicas disímiles, que las hacen fácilmente diferenciables en el mercado, no hay necesidad de estudiar la notoriedad de los signos previamente registrados.

II.2. La sociedad **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Adujo que las expresiones **"SAL DE FRUTAS"** son genéricas en Colombia, pues se usa de manera usual y común para designar los



productos consistentes en compuestos por bicarbonato de sodio, los cuales son utilizados para el tratamiento de malestares gastrointestinales.

Alegó que la SIC ha sido constante y coherente al concluir, desde el año 1991, que respecto del término "**SAL DE FRUTAS**" no se pueden conceder derechos de exclusividad al ser una designación genérica, usual y común para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Que la SIC, mediante la Resolución núm. 10063 de 12 de diciembre de 1991, concedió el registro de la marca "**SAL DE FRUTAS LUA**" y aclaró que el término "**SAL DE FRUTAS**" era explicativo, por lo que no se otorgaron derechos de exclusividad a **TECNOFAR TQ S.A.S.** respecto de dicha frase.

Mencionó que para la época en que se solicitó el registro de la marca cuestionada existían varios registros que contenían el término "**SAL**" o "**FRUTAS**", las cuales han coexistido pacíficamente en el mercado de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, lo que permite, a su juicio, concluir que se trata de partículas de uso común no solamente considerados en su conjunto sino también de manera independiente.



Trajo a colación impresiones de diferentes páginas web en las que se tratan temas relacionados con la química y en las que se manifiesta expresamente que el bicarbonato sódico (NaHCO_3) también es conocido como sal de frutas.

Señaló que denegar el registro de marcas que contengan la frase "**SAL DE FRUTAS**" constituiría una violación a la libre competencia, en el sentido de prohibir a los competidores del mercado de productos farmacéuticos utilizar términos que son comunes o usuales, como lo son "**SAL DE FRUTAS**", los cuales sirven para informar que sus artículos contienen bicarbonato de sodio para el alivio de malestares gastrointestinales.

Sostuvo que la marca cuestionada es derivada de la marca notoriamente conocida "**PHILLIPS**" con certificado de registro núm. 24217 y, por lo tanto, pertenece a la familia de marcas "**PHILLIPS**", de su propiedad.

III.- TRÁMITE 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.



IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que la SIC no realizó un correcto examen de registrabilidad al momento de conceder el signo cuestionado, **"SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN"** (nominativo), puesto que no tuvo en cuenta las semejanzas presentadas con su marca previamente registrada, **"SAL DE FRUTAS LUA"** (mixta).

Reiteró que su marca **"SAL DE FRUTAS LUA"** (mixta) es notoriamente conocida en Colombia, por lo que debe otorgársele una protección especial y preferente respecto de la solicitada, **"SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN"**.

IV.2. La **SIC** reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual adujo que las marcas enfrentadas contienen la frase **"SAL DE FRUTAS"**, la cual es de uso común para identificar un compuesto a base de bicarbonato de sodio y ácido cítrico o tartárico obtenido de las frutas, que en conjunto producen otras sales.

Señaló que los elementos que le otorgan distintividad a las marcas cotejadas **"SAL DE FRUTAS LUA"**, **"SAL DE FRUTAS LUA BOMBA"**, **"SAL DE FRUTAS LUA BOMB"** y **"SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE**



ACCIÓN” son, respectivamente, **“LUA”** y **“PHILLIPS”**, los cuales, además, le otorgan una sonoridad diferente a los signos cuando son pronunciados en conjunto.

IV.3. La sociedad **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda.

Mencionó que la marca cuestionada **“SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN”** no es similarmente confundible con las marcas previamente registradas **“SAL DE FRUTAS LUA”**, **“SAL DE FRUTAS LUA BOMBA”** y **“SAL DE FRUTAS LUA BOMB”**.

IV.4. La **Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo De Estado** emitió el concepto 22-207 de 29 de junio de 2022 solicitando denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que las marcas enfrentadas **“SAL DE FRUTAS LUA”** y **“SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN”** son completamente diferentes desde los puntos de vista ortográfico, fonético e ideológico.

Mencionó que las expresiones enfrentadas presentan diferente sílaba tónica, raíz y terminación; y que cada una cuenta con expresiones adicionales que permiten su individualización, tales como **“LUA”** y



"**PHILLIPS**", lo que evita cualquier riesgo de confusión para los consumidores.

Adujo que la frase "**SAL DE FRUTAS**" es de común usanza para ciertos medicamentos, cuyo principal componente activo es el bicarbonato de sodio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁸:

"[...]"

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro **SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN** (denominativo) y las marcas **SAL DE FRUTAS LUA** (mixta y denominativa), **SAL DE FRUTAS LUA BOMBA** (denominativa) y **SAL DE FRUTAS LUA BOMB** (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

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

⁸ Proceso 69-IP-2020.



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; (...)*"

[...]

1.3. *Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:*

a) **Ortográfica:** *Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.*

b) **Fonética:** *Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*

c) **Conceptual o ideológica:** *Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.*

d) **Gráfica o figurativa:** *Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.*

[...]

1.5. *Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.*

1.6. *Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos*



los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN** (denominativo) y las marcas registradas **SAL DE FRUTAS LUA** (mixta y denominativa), **SAL DE FRUTAS LUA BOMBA** (denominativa) y **SAL DE FRUTAS LUA BOMB** (denominativa), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

[...]

2.2. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas:

- a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.



- . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*
- c) *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d) *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*
- e) *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*

[...]

2.5. *En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el Riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN** (denominativo) y las marcas registradas **SAL DE FRUTAS LUA** (mixta y denominativa), **SAL DE FRUTAS LUA BOMBA** (denominativa) y **SAL DE FRUTAS LUA BOMB** (denominativa).*

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[...]

4. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas

4.1. *En el proceso interno se indicó que el término SAL DE FRUTAS es débil por ser de uso común para ciertos medicamentos a base de bicarbonato de sodio, dentro de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que corresponde abordar el siguiente tema.*

[...]

4.3. *Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del*



país para identificar productos o servicios de que se trate, pues al tener dicha cualidad carecen de capacidad distintiva.

En consecuencia, no es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios.

4.4. En principio no puede registrarse un signo que consista exclusivamente (o se haya convertido) en una designación común o usual del producto o servicio.

Sin embargo, tratándose de los productos farmacéuticos (medicamentos) esta regla sufre una ligera modulación. En efecto, como lo ha mencionado el Tribunal en reiterados pronunciamientos:

"Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas las partículas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

[...]

4.7. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes,



bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

5. Signos conformados por denominaciones genéricas

5.1. En el proceso interno se alegó que BICARBONATO (principio activo de la sal de frutas) es el término genérico y no SAL DE FRUTAS. Por lo cual SAL DE FRUTAS no sería un término genérico, por lo que corresponde abordar el siguiente tema.

5.2. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

5.3. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo.

2.8. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

[...]

6. Marca derivada

[...]

6.3. En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con



variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con elementos accesorios que la acompañan.

6.4. Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas den la normativa comunitaria.

[...]

7. Familia de marcas

*7.1. De acuerdo con lo alegado por Aspen Global Incorporated, esta sería titular de una familia que presenta como elemento preponderante y común el término **PHILLIPS**, por lo que se desarrollará dicho tema.*

7.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

7.3. En el derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, porque el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podrá inducir a confusión.

[...]

7.5. A fin de remitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han



configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado

8. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro

[...]

Definición

[...]

8.3. *En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:*

"Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".

8.4. *De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:*

- a) *Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.*
- b) *Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros.*
- c) *La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.*

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada.

[...]

Prueba de la notoriedad.

8.15. *La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.*



8.16. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:

"a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero".

8.17. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, debe tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.



8.18. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se reputa notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular [...]".

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante la **Resolución núm. 28079 de 2009**, concedió el registro de la marca nominativa "**SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN**" a la sociedad **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] *productos gastrointestinales [...]*".

Al respecto, la demandante alegó que la SIC no tuvo en cuenta las similitudes que presentan los signos cotejados, tales como la coincidencia ortográfica y fonética; y que los mismos amparan productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Afirmó que el término "**SAL DE FRUTAS**" no es genérico ni de uso común, dado que dicha frase no corresponde al producto que se quiere proteger, puesto que lo que realmente respondería a la pregunta *¿qué*



es?, sería el bicarbonato de sodio (principio activo) y no la **"SAL DE FRUTAS"**.

Indicó que la marca **"SAL DE FRUTAS LUA"** es notoriamente conocida en Colombia desde hace varias décadas, por lo que de permitirse el registro del signo **"SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN"** en la Clase 5ª, para amparar productos con la misma finalidad, esto es, *"alivio de malestares estomacales"*, viola flagrantemente el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y h), 224, 228, 229, literal a) y 230⁹ de la Decisión 486, *"[...] por ser pertinentes [...]"* y que *no se interpretaría "[...] los artículos 134 y literales b) y c) del artículo 136 de la Decisión 486, por no estar en discusión el concepto de marca ni la irregistrabilidad de una marca por confusión con un nombre comercial o un lema comercial [...]"*.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486.

"[...]"

⁹ Tanto este artículo como los 228 y 229, literal a), fueron interpretados de oficio por el Tribunal.



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;

[...]

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

[...]

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

[...]

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;



- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.*

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;*

[...]

Artículo 230.- *Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:*

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- o,*
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. [...]"

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

"[...]

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:



a) *La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.*

b) *En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.*

c) *El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.*

d) *Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate,*

[...]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN

MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA¹⁰

¹⁰ Folio 49 del cuaderno núm. 1.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00233-00

Actora: TECNOFAR TQ S.A.S.



SAL DE FRUTAS LUA BOMB SAL DE FRUTAS LUA BOMBA

MARCAS MIXTA Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS¹¹

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la previamente registrada, a favor de la actora, con una marca nominativa, concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el signo mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta, no así las gráficas ni las grafías de las letras que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del

¹¹ Folio 49 del cuaderno núm. 1.



consumidor las palabras que las distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en qué si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas:

"[...]

2.3 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

*(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.



Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más inyecta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*

- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. [...]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél.

Atendiendo lo anterior, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas



ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

"[...]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: *Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.*

b) Fonética: *Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*

c) Conceptual o ideológica: *Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.*

d) Gráfica o figurativa: *Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. [...]"*

Cabe señalar que en tratándose de *marcas compuestas* esta Sección, en sentencia de 22 de mayo de 2014¹², precisó:

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00053-00.



"[...] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente:

"Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

"En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de '(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)'. (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro." (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) [...]" (Resaltado fuera de texto).

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos tanto de la sociedad actora como de la entidad demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso relativo a la genericidad y uso común o generalizado de la frase "**SAL DE FRUTAS**" para productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, contenida en las marcas cotejadas "**SAL DE FRUTAS LUA**", "**SAL DE FRUTAS LUA BOMBA**", "**SAL DE FRUTAS LUA BOMB**" y "**SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN**".



Al respecto, cabe señalar que en la sentencia de 11 de junio de 2020¹³, con base en la Interpretación Prejudicial rendida en ese caso, se estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los *signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común*, pero que éstos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó:

"[...] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común.

[...]

4.2. *Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.*

[...]

4.4. *La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.*

[...]

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00097-00.



4.11. *En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. [...]”.*

Y respecto de expresiones que consistan en designaciones usuales o comunes, que distinguen productos farmacéuticos, como ocurre en el caso bajo examen, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, consideró que **las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión**, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, de la siguiente manera:

“[...] 4.4. En principio no puede registrarse un signo que consista exclusivamente (o se haya convertido) en una designación común o usual del producto o servicio.

Sin embargo, tratándose de los productos farmacéuticos (medicamentos) esta regla sufre una ligera modulación. En efecto, como lo ha mencionado el Tribunal en reiterados pronunciamientos:

“Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00233-00
Actora: TECNOFAR TQ S.A.S.

tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. [...] (Destacado fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar que *las expresiones genéricas y de uso común o generalizado* no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, **siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión.**

De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la frase “**SAL DE FRUTAS**” de la marca cuestionada es genérica respecto de los productos de la Clase 5ª, que identifican.



Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 2010¹⁴, definió el concepto de *signo genérico*, de la siguiente manera:

*"[...] **signo genérico**¹⁵, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir [...]"*.

Para fijar la *genericidad* de los signos, el Tribunal como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso *sub examine*, los productos que pretende distinguir la marca cuestionada son de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, medicamentos gastrointestinales, entonces la respuesta obvia es que la frase "**SAL DE FRUTAS**", que hace parte del signo objeto de controversia, refiere directamente a los productos que distingue, lo que lleva a la Sala a concluir que se trata de una partícula genérica.

Al respecto, cabe señalar que el tercero con interés directo en las results del proceso aportó una serie de pruebas¹⁶, consistentes en

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2005-00378-00.

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de mayo de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2003-00456.

¹⁶ Folios 141 a 146 del cuaderno núm. 1.



impresiones de diferentes páginas web¹⁷ que informan que "[...] *El bicarbonato de sodio tiene muchos usos. Médicamente se reduce el ácido del estómago y se puede tomar después de las comidas como un antiácido para prevenir la acidez estomacal y la indigestión. Es una tableta efervescente disuelta en agua, conocida comúnmente como sal de frutas. [...]*"; y que "[...] *El uso de alguna sal de frutas o bicarbonato sódico alivian el estómago hinchado mediante la eliminación de gases. [...]*".

Por su parte, la SIC, mediante la Resolución núm. 40858 de 2009, trajo a colación el documento denominado "*Equivalencia Sal de frutas-bicarbonato*" suscrito por la doctora Mary Trujillo González, profesional en química farmacéutica, con doctorado en Ciencias Químicas, en el que precisó:

"[...] Realmente, la mayoría de la población reconoce la sal de frutas como un medicamento utilizado para malestares estomacales. Las personas con conocimientos químicos, farmacéuticos o médicos, pueden fácilmente reconocer la sal de frutas como un medicamento efervescente usado como antiácido, el cual tiene dentro de sus ingredientes bicarbonato de sodio. **Una persona experta en el tema de formulación de productos farmacéuticos reconoce la sal de frutas como un producto farmacéutico con actividad antiácida**

¹⁷ http://www.anefp.org/vademe/vade_activo_b.htm; <http://www.faq.thekrib.com/es/empezar-quimica.html>; <http://www.joiagroup.com/contenidos/14/article.2024.htm>; <http://www.infoembarazo.es/14-cambios-fisicos-que-aparecen-en-una-mujer-embarazada/>; http://www.tu-farmacia.com/index.php?option=com_alphacontent&ordering=8&limitstart=130; <http://www.monover.com/2012/201201206-sal-de-fruta-casera.htm>; <http://co.globedia.com/sal-de-frutas-casero>; <http://sosbellezanatural.com/n/1057/propiedades-y-beneficios-del-bicarbonato-de-sodio.htm>; http://www.utilidad.com/remedios-caseros-contr-el-estomago-hinchado_398; http://www.farmaciamoliner.com/infomed/antiacidos_diptico.pdf



que contiene como ingrediente un compuesto de carácter básico que generalmente es bicarbonato de sodio y en algunos casos carbonato de sodio o carbonato de litio y u compuesto de carácter ácido como ácido cítrico o tartárico, lo cuales pueden estar acompañados de un saborizante [...]" (Destacado fuera de texto).¹⁸

De lo anterior, la Sala observa que la **SAL DE FRUTAS** consiste en un medicamento a base de bicarbonato de sodio que alivia problemas gastrointestinales, tales como la acidez, gases o indigestión, de manera que sí refiere de manera directa al producto que pretende proteger la marca cuestionada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, productos gastrointestinales.

Aunado a lo anterior, es del caso tener en cuenta que en la certificación allegada¹⁹ por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, prueba que fue solicitada por la actora, se señaló que la frase "**SAL DE FRUTAS**" no es un principio activo.

Por lo tanto, no cabe duda de que la "**SAL DE FRUTAS**" es un medicamento para problemas gastrointestinales cuyo principio activo es el bicarbonato de sodio.

Ahora, la Sala se pronunciará respecto del argumento relativo a que la frase "**SAL DE FRUTAS**" se ha convertido en un elemento de uso

¹⁸ Folio 62 del cuaderno núm. 1.

¹⁹ Folio 266 del cuaderno núm. 2.



generalizado o común para productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre este asunto, la Sala estima pertinente señalar que si bien es cierto que de acuerdo con el archivo de peticiones y registros de marcas de la SIC **la frase "SAL DE FRUTAS" no es de uso común** respecto a los productos de la referida Clase 5ª²⁰, también lo es que es una palabra de uso generalizado, habitual en el lenguaje común (corriente) o en las costumbres del comercio para designar medicamentos para problemas gastrointestinales y, por ende, débil.

Es decir, al ser un vocablo usual o de uso generalizado, por consistir en un producto farmacéutico con actividad antiácida que contiene como ingrediente un compuesto de carácter básico que generalmente es bicarbonato de sodio, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o estén combinadas con otras que posean fuerza distintiva.

²⁰ Debe precisarse que si bien es cierto la expresión en comento no es de uso común, también lo es que al momento de realizar la consulta en la página web de la SIC, se encontraron los siguientes registros, a **nombre de diferentes titulares**, que contenían la frase "SAL DE FRUTAS" para productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza:

.- "SAL DE FRUTAS GUILLOT", de propiedad de la sociedad **LABORATORIOS COSMÉTICOS Y QUÍMICOS COSQUIM S.A.S.**

.- "SAL DE FRUTAS LUA", de propiedad de la sociedad **TECNOFAR TQ S.A.S.**

.- "SAL DE FRUTAS PHILLIPS", de propiedad de la sociedad **ASPEN GLOBAL INCORPORATED.**

www.sipi.sic.gov.co, consultado el 1o de agosto de 2022 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012.



Respecto de los **signos o expresiones usuales**, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso bajo examen, precisó que son aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común (corriente) o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios, en los siguientes términos:

"[...] 4.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar productos o servicios de que se trate, pues al tener dicha cualidad carecen de capacidad distintiva.

*En consecuencia, no es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, **es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios** [...]" (Destacado fuera de texto).*

Asimismo, el Tribunal sostuvo que las partículas de uso generalizado no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, puntualizó lo siguiente:

"[...]"



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00233-00
Actora: TECNOFAR TQ S.A.S.

"Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. [...]” (Resaltado fuera de texto).

Cabe resaltar que en reiterados pronunciamientos, entre ellos, la sentencia de 23 de marzo de 2017²¹, esta Sección ha señalado, con fundamento en diferentes interpretaciones prejudiciales rendidas por el Tribunal, que las palabras, partículas o expresiones de uso generalizado “[...] al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro [...]”.

Asimismo, esta Sección, en un caso similar²², precisó que para **un consumidor promedio**, la expresión allí analizada se **había**

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2009-00481-00.

²² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2004-00317-00. Reiterado en sentencia de 28 de octubre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2010-00083, en la que se consideró lo siguiente:



convertido de uso generalizado, respecto de los productos que pretendía identificar.

Al respecto, dijo:

"[...] La Sala encuentra **que para un consumidor promedio**, en la República de Colombia, la palabra FOMI se ha convertido en una expresión descriptiva y **de uso generalizado** que indica el material en el cual se elaboran los productos o sus partes de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza

[...]

No obstante, la Sala aclara que el titular de la marca mixta FOMI en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza no podrá impedir que terceros usen la expresión FOMI respecto de todos aquellos productos para los cuales se ha indicado el carácter descriptivo **y de uso generalizado** de la mencionada expresión.

[...]

En el mismo sentido del análisis que previamente se hizo de esta marca mixta para los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, **la Sala encuentra que el elemento denominativo de la marca mixta FOMI resulta ser inapropiable para identificar productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser descriptivo y de uso generalizado para el consumidor promedio** respecto de los productos de la referida Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza [...]" (Destacado fuera de texto).

"[...] Sin embargo, esta Sección en sentencia de 19 de noviembre de 2018 señaló que la expresión "FOMI", contenida en los signos en conflicto, **era descriptiva y de uso generalizado respecto** de para productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la misma resultaba inapropiable.

[...]

Además, en concordancia con lo anterior, **es menester precisar que el derecho de exclusividad otorgado por el registro se reivindica sobre el conjunto de la marca y la configuración gráfica especial que le imprime distintividad a la expresión inapropiable, y no sobre la expresión individualmente considerada, comoquiera que, al tratarse de una palabra de uso generalizado, como lo es "FOMI", debe mantenerse su uso libre y evitar su apropiación.** [...]" (Destacado fuera de texto)



Y, posteriormente, en sentencia de 21 de mayo de 2021²³, la Sala ratificó dicha posición, manifestando lo siguiente:

*"[...] Sobre este asunto, la Sala estima pertinente señalar que si bien es cierto que de acuerdo con el archivo de peticiones y registros de marcas de la SIC, **la expresión "MARÍA AUXILIADORA" no es de uso común respecto a los productos de la referida Clase 4ª, también lo es que es una palabra de uso generalizado, habitual en el lenguaje común (corriente) o en las costumbres del comercio para designar los productos de dicha clase y, por ende, débil.***

Es decir, al ser un vocablo usual, por consistir en uno de los nombres bajo los cuales se representa la figura religiosa de la Virgen María, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o estén combinadas con otras que posean fuerza distintiva.

Respecto de los signos o expresiones comunes o usuales, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso bajo examen, precisó que son aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común (corriente) o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios, en los siguientes términos:

[...]

Asimismo, el Tribunal sostuvo que las partículas de uso generalizado no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

[...]

Cabe resaltar que en reiterados pronunciamientos, entre ellos, la sentencia de 23 de marzo de 2017, esta Sección ha señalado, con fundamento en diferentes interpretaciones prejudiciales rendidas por el Tribunal, que las palabras, partículas o expresiones de uso común y de uso generalizado "[...] al estar combinadas con otras pueden

²³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de mayo de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2008-00187-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00233-00

Actora: TECNOFAR TQ S.A.S.

generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro [...]”.

Por lo tanto, la actora como titular de un signo con un elemento de uso generalizado, esto es, “MARÍA AUXILIADORA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general o usual [...]” (Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, la actora como titular de registros marcarios que contienen un elemento de uso generalizado, esto es, **“SAL DE FRUTAS”**, no puede impedir la inclusión de dicha frase en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general o usual²⁴.

Así las cosas, la Sala considera que la frase **“SAL DE FRUTAS”** debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que resulta genérica y de uso generalizado para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso *sub examine* precisó que las partículas de uso común o generalizado que conforman marcas

²⁴ Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja.



farmacéuticas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión.

Siendo ello así, respecto a la **similitud ortográfica**, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues **"LUA"** es una marca simple que está conformada por una (1) palabra, una (1) sílaba (**LUA**), una (1) consonante (**L**) y dos (2) vocales (**U-A**), mientras que la marca cuestionada **"PHILLIPS DOBLE ACCIÓN"**, es una marca compuesta que tiene tres (3) palabras, seis (6) sílabas (**PHI-LLIPS-DO-BLE-AC-CIÓN**), doce (12) consonantes (**P-H-L-L-P-S-D-B-L-C-C-N**) y siete (7) vocales (**I-I-O-E-A-I-Ó**).

En igual sentido, ocurre con las marcas compuestas, previamente registradas, **"LUA BOMB"**, y **"LUA BOMBA"**, en las cuales también se observa distinta secuencia vocálica y consonántica, frente al signo cuestionado, dado que están conformadas, respectivamente, por:

.- Dos (2) palabras, dos (2) sílabas (**LUA-BOMB**), cuatro (4) consonantes (**L-B-M-B**) y tres (3) vocales (**U-A-O**);

.- Dos (2) palabras, dos (2) sílabas (**LUA-BOMB**), cuatro (4) consonantes (**L-B-M-B**) y cuatro (4) vocales (**U-A-O-A**);



Además, la marca solicitada al estar acompañada de otras palabras en su raíz y terminación, esto es, las expresiones **"PHILLIPS DOBLE ACCIÓN"** y las previamente registradas de **"LUA"**, **"BOMB"** y **"BOMBA"**, generan un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Cabe precisar, sobre el particular, que las referidas partículas **"PHILLIPS DOBLE ACCIÓN"**, **"LUA"**, **"BOMB"** y **"BOMBA"**, de las marcas cotejadas les imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarse entre sí.

En efecto, la marca cuestionada se encuentra combinada con las palabras **"PHILLIPS DOBLE ACCIÓN"**, mientras que las marcas previamente registradas están acompañadas de las denominaciones **"LUA"**, **"BOMB"** y **"BOMBA"**, lo que hace que se generen signos completamente distintivos, que pueden ser registrables.

En otras palabras, las expresiones **"PHILLIPS DOBLE ACCIÓN"**, **"LUA"**, **"BOMB"** y **"BOMBA"**, refuerzan las diferencias entre los signos en disputa, dotando el primer vocablo a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole *"[...] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el*



*origen empresarial [...]*²⁵, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación.

Referente a la **similitud fonética** la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las palabras **“PHILLIPS DOBLE ACCIÓN”** al estar al inicio y final del signo cuestionado le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia:

PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA – PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA
PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA – PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA
PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA – PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA
PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA – PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA

PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMB – PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMB
PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMB – PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMB
PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMB – PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMB
PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMB – PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMB

PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMBA – PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMBA
PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMBA – PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMBA

²⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00233-00

Actora: TECNOFAR TQ S.A.S.

PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMBA – PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMBA

PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMBA – PHILLIPS DOBLE ACCIÓN – LUA BOMBA

Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen raíces (“**PHILLIPS**” y “**LUA**”) y terminaciones diferentes (“**DOBLE ACCIÓN**”, “**BOMB**” y “**BOMBA**”) hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.²⁶²⁷

En cuanto a la **similitud ideológica**, la Sala considera que las expresiones “**PHILLIPS**”, “**LUA**” y “**BOMB**” que hacen parte de las marcas cotejadas corresponden a elementos de fantasía, pues no tienen significado conocido en el idioma castellano.

Por su parte, la marca cuestionada cuenta con las palabras “**DOBLE**” y “**ACCIÓN**” que, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia

²⁶ Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00.

²⁷ Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010324000201201330037900.

Criterio reiterado en la sentencia de 23 de abril de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00262-00).



Española, significan, respectivamente "[...] *Dos veces mayor o que contiene una cantidad dos veces exactamente [...]*"²⁸ y "[...] *Ejercicio de la posibilidad de hacer [...]*"²⁹.

Y la marca previamente registrada "**LUA BOMBA**", está conformada por el vocablo "**BOMBA**" que es definido como "[...] *Artefacto explosivo provisto de un dispositivo para que estalle en el momento conveniente. [...]*"³⁰.

Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al contener los signos enfrentados expresiones de fantasía, la Sala estima que no pueden cotejarse frente a este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada "**SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN**" es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486),

²⁸ <https://dle.rae.es/doble?m=form>

²⁹ <https://dle.rae.es/accion?m=form>

³⁰ <https://dle.rae.es/bomba?m=form>



es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

Ahora, en relación al argumento de la actora referente a que su marca "**SAL DE FRUTAS LUA**", previamente registrada, es notoriamente conocida, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada "**SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN**" pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo señaló esta Sección³¹, cuando razonó así:

"[...]

*Para la Sala, es irrelevante que la marca "**BELMONT**" sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo "**DU MONT**" pudiese causarle perjuicio respecto a su*

³¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376. Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00.



fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas. Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [...]".

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de su marca, por lo que se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto.

De otro lado, la Sala debe analizar si el signo cuestionado "**SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN**" (**nominativo**) es derivado de la marca "**PHILLIPS**", previamente registrada a favor de la sociedad **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Sobre las *marcas derivadas*, esta Sección en sentencia de 30 de junio de 2016³² trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así:

³² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00141-00.



“[...] **Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.**”

[...]

Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos:

[...]

Estas ‘marcas derivadas’ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: **“El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.**

[...]

Por otro lado, **el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar.** [...]” (Destacado fuera de texto.)



De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que la marca nominativa **"SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN"**, *no* es una derivación de la marca **"PHILLIPS"**, previamente concedida, de la cual es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, dado que presenta variaciones sustanciales comparada con la marca ya registrada, pues el signo cuestionado por un lado, tiene varios vocablos diferentes (**"SAL DE FRUTAS"**, **"DOBLE"** y **"ACCIÓN"**) con respecto a la previamente registrada **"PHILLIPS"**, los cuales no pueden ser considerados como variaciones secundarias, sino que son sustanciales y que afectan la conformación de los signos.

Ahora, cabe señalar que el tercero con interés directo en las resultas del proceso adujo que la marca cuestionada **"SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN"** pertenece a una familia de marcas que comparten la expresión **"PHILLIPS"**.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la *familia de marcas* debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera:

"[...] 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo



común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

3.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.

*3.4. **El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo;** caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común [...]*". (Resaltado fuera de texto).

Al revisar la expresión "**PHILLIPS**" en el sistema de la **SIC**, la Sala encontró que la misma se encuentra presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, sociedad que funge en el presente proceso como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla:



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00233-00

Actora: TECNOFAR TQ S.A.S.

| EXPEDIENTE NÚM. | MARCA | ESTADO | Titular | CLASE |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|--------------|
| 04023637 | SAL DE FRUTAS PHILLIPS | Registrada | ASPEN GLOBAL INCORPORATED | 5 |
| 04027736 | PHILLIPS SAL EFERVECENTE | Registrada | ASPEN GLOBAL INCORPORATED | 5 |
| 04027737 | PHILLIPS SAL EFERVECENTE DE FRUTAS | Registrada | ASPEN GLOBAL INCORPORATED | 5 |
| 920268645 | PHILLIPS | Registrada | ASPEN GLOBAL INCORPORATED | 5 |
| 01036684 | PHILLIPS | Registrada | ASPEN GLOBAL INCORPORATED | 5 |
| 01036685 | PHILLIPS | Registrada | ASPEN GLOBAL INCORPORATED | 5 |
| 04056246 | SAL EFERVECENTE DE FRUTA PHILLIPS | Registrada | ASPEN GLOBAL INCORPORATED | 5 |
| 04056249 | SAL EFERVECENTE DE FRUTA PHILLIPS | Registrada | ASPEN GLOBAL INCORPORATED | 5 |
| 04074010 | FRUIT SALT PHILLIPS | Registrada | ASPEN GLOBAL INCORPORATED | 5 |
| 04127378 | LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS | Registrada | ASPEN GLOBAL INCORPORATED | 5 |
| 05018030 | PHILLIPS FIZZTAB | Registrada | ASPEN GLOBAL INCORPORATED | 5 |
| 05082072 | SAL DE FRUTAS PHILLIPS | Registrada | ASPEN GLOBAL INCORPORATED | 5 |
| 05083214 | SAL DE FRUTAS PHILLIPS TRIPLE ACCION | Registrada | ASPEN GLOBAL INCORPORATED | 5 |
| 07014204 | SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN | Registrada | ASPEN GLOBAL INCORPORATED | 5 |
| 921389783 | PHILLIPS | Registrada | ASPEN GLOBAL INCORPORATED | 3 |

Así las cosas, no cabe duda de que la marca "**SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN**" pertenece a la familia marcaria de los



productos relacionados en la tabla anterior, al destacarse en ella un elemento común en su denominación, como lo es la expresión **"PHILLIPS"**, que identifica los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un mismo origen empresarial o procedencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que si bien la expresión **"PHILLIPS"** hace parte de una familia de marcas, también lo es que como se determinó anteriormente entre las marcas en conflicto no existe identidad o similitud que pueda generar riesgo de confusión, razón por la que dicha protección en nada se ve amenazada o vulnerada.

Asimismo, la Sala observa que la SIC no vulneró los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, debido a que el registro de la marca cuestionada fue otorgado de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en este acápite de la sentencia.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el



Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca **"SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN"**, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, pues resultan acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Por último, se reconocerá personería al doctor **DANIEL FELIPE CASTRO ESCOBAR**, como apoderado de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 162 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00233-00
Actora: TECNOFAR TQ S.A.S.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER al doctor **DANIEL FELIPE CASTRO ESCOBAR**, como apoderado de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 162 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de agosto de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.