

CONSEJO DE ESTADO  
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., once (11) de junio dos mil nueve (2009)

Ref.: Expediente 1100103240002001037401  
AUTORIDADES NACIONALES  
Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Se decide en única instancia la acción de nulidad promovida por PRODUCTOS FAMILIA S.A. contra la resoluciones 20598 de 30 de septiembre de 1999, 26903 de 13 de diciembre de 1999 y 2500 de 14 de febrero de 2000, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca SUPER SUPLES 2 EN 1 (mixta) en la Clase 16ª Internacional a favor de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A.

## **I. LA DEMANDA**

PRODUCTOS FAMILIA S.A., domiciliada en Medellín -Colombia-, mediante apoderada, presentó demanda de nulidad en los siguientes términos:

### **1.1. Pretensiones**

- Que se declare nula la Resolución N° 20598 de 30 de septiembre de 1999, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta SUPER SUPLEX 2 EN 1 a favor de la empresa PAPELES NACIONALES S.A. y declaró infundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A.
- Que se declare nula la Resolución N° 26903 de 13 de diciembre de 1999, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por PRODUCTOS FAMILIA S.A. contra la Resolución N° 20598, confirmándola en todas sus partes.

- Que se declare nula la Resolución N° 2500 de 14 de febrero de 2000, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación contra la Resolución N° 20598, confirmándola.
- Que, como consecuencia, se ordene la cancelación del certificado de registro de la marca mixta SUPER SUPLEX 2 EN 1, en la categoría 16ª internacional.
- Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.

## **1.2. Los Hechos**

- PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular en Colombia de la marca mixta FAMILIA 2 EN 1 para identificar productos comprendidos en la categoría 16ª de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con el certificado de registro 198.389 concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de Resolución N° 16953 de 26 de junio de 1997.
- El 28 de diciembre de 1998, PAPELES NACIONALES S.A. presentó solicitud de registro de la marca mixta SUPER SUPLEX 2 EN 1, para identificar productos pertenecientes a la clase 16ª internacional, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 473 de 10 de marzo de 1999.
- Dentro del término oportuno, PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó oposición por considerar que el signo SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixto) estaba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como quiera que reproducía en su totalidad la expresión 2 EN 1, parte esencial de la marca FAMILIA 2 EN 1 registrada con anterioridad.

- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, sostuvo que a pesar de que las marcas en conflicto compartían la expresión 2 EN 1, la expresión SUPLEX y el elemento gráfico del signo le daban suficiente fuerza distintiva y por ende, mediante Resolución N° 20598 de 30 de septiembre de 1999, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta SUPER SUPLEX 2 EN 1 a favor de PAPELES NACIONALES S.A.
- PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso recursos de reposición y apelación contra la decisión adoptada por la Superintendencia, pero ésta fue confirmada mediante Resoluciones 26903 y 2500 de 13 de diciembre de 1999 y 14 de febrero de 2000 respectivamente.

### **1.3. Normas violadas y concepto de la violación**

El trámite de registro de la marca SUPER SUPLEX 2 EN 1 tuvo lugar durante la vigencia de la Decisión 344 (derogada por la Decisión 486, vigente a partir de 1 de diciembre de 2000), de manera que será esta la normatividad bajo la cual se realice el estudio de la demanda presentada.

La actora plantea que los actos acusados violan las siguientes normas comunitarias:

**1.3.1.** El artículo 83 literal a) de la Decisión 344, toda vez que no tuvo en cuenta que las marcas registradas con anterioridad por terceros, gozan de protección en el sentido de que si posteriormente se elevan solicitudes de registro de marcas similares, la Superintendencia está en la obligación de negar dicha petición.

Así, en el caso concreto, la expresión 2 EN 1 es parte esencial de la marca mixta registrada FAMILIA 2 EN 1 y por consiguiente, la Superintendencia de Industria y Comercio, en aplicación del artículo 83, debió negar el registro de el

signo SUPER SUPLEX 2 EN 1 que reproduce una expresión de uso exclusivo de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Igualmente, expone que la distintividad de la expresión 2 EN 1 está comprobada con estudios de mercadeo que corroboran que entre los consumidores, la marca 2 EN 1 es distintiva para productos de la categoría 16<sup>a</sup> comercializados por PRODUCTOS FAMILIA S.A., de donde se desprende que SUPER SUPLEX 2 EN 1 se asemeja a FAMILIA 2 EN 1 a tal grado que induce al público a error, máxime cuando ambos signos distinguen los mismos productos (categoría 16<sup>a</sup> internacional).

**1.3.2.** El artículo 81 de la Decisión 344, porque al reproducir la expresión 2 EN 1 registrada previamente como marca a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A., la marca mixta SUPER SUPLEX 2 EN 1 carece de distintividad.

**1.3.3.** Artículo 82 literal a) de la Decisión 344, por cuanto no reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica a los que se refiere el artículo 81 del cuerpo normativo referido.

**1.3.4.** Artículo 102 de la Decisión, dado que al conceder el registro de la marca mixta SUPER SUPLEX 2 EN 1, la Superintendencia de Industria y Comercio desconoce el derecho al uso exclusivo que sobre la expresión 2 EN 1 tiene PRODUCTOS FAMILIA S.A. en razón del registro previo de la signo FAMILIA 2 EN 1 (mixto).

#### **1.4. Contestación de la demanda**

**1.4.1.** El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó a esta Corporación desestimar las pretensiones elevadas por PRODUCTOS FAMILIA S.A..

Alegó que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal Andino de Justicia en sus conceptos 22-IP-96, 14-IP-98 y 56-IP-2000,

para que un signo pueda registrarse debe reunir los requisitos de perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Respecto de la presunta violación del artículo 83 de la Decisión 344, la demandada arguye que el examen conjunto de las marcas FAMILIA 2 EN 1 y SUPER SUPLEX 2 EN 1, permite concluir que esta última es distintiva y registrable, puesto que la expresión 2 en 1 informa al consumidor una característica del producto (entiéndase, dos rollos normales de papel higiénico contenidos en uno) y por ende, no puede otorgarse sobre ella derecho de exclusividad.

**1.4.2.** El apoderado de PAPELES NACIONALES S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando que si bien *“la finalidad de una marca no es otra que la de individualizar los productos y servicios de un empresario con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares de otro empresario; también lo es que el hecho de que cuando una marca se encuentra acompañada de expresiones descriptivas como sucede con el signo 2 en 1, sobre las mismas no se adquiere ningún derecho, porque dichas expresiones solo dan información sobre las características o cualidades de un producto o servicio determinado”* .

En tal sentido, arguye que es absurdo que PRODUCTOS FAMILIA S.A. manifieste que la expresión 2 EN 1 es un elemento esencial y distintivo de su marca mixta FAMILIA 2 EN 1, puesto que esa partícula simplemente describe una cualidad del papel higiénico comercializado tanto por esa sociedad como por otras empresas.

Advierte que desde el momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el registro de la marca FAMILIA 2 EN 1 a PRODUCTOS FAMILIA S.A., precisó que las demás expresiones que acompañaran ese registro irían como explicativas y, posteriormente, cuando la misma sociedad solicitó el registro de la marca mixta FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO, reiteró

que el registro se concedería en conjunto, pero de ninguna manera la solicitante tendría derecho único sobre las expresiones 2 EN 1 y DOBLE ROLLO.

Del mismo modo, cuando PRODUCTOS FAMILIA S.A., dentro del expediente administrativo N° 01-31665, solicitó el registro de la marca nominativa "2 EN 1", la Superintendencia negó la petición aduciendo que carecía de fuerza distintiva para ser registrado como marca porque describía de manera clara, inmediata y directa una característica de los productos que pretendía identificar.

Por otra parte, señala que las marcas FAMILIA 2 EN 1 y SUPER SUPLEX 2 EN 1 no son confundibles, como quiera que tienen un aspecto gráfico diferente derivado de utilización de tipos de letra distintos y de la imagen que acompaña a la marca registrada por PRODUCTOS FAMILIA S.A., compuesta por la figura de una familia integrada por papá, mamá, hijo e hija.

Añade que tampoco existe similitud fonética o auditiva, ya que las marcas cotejadas se pronuncian de forma diferente y evitan confusión en el consumidor, mientras que en el aspecto ideológico o conceptual no es posible predicar semejanza, porque el signo FAMILIA evoca un concepto concreto y la marca SUPER SUPLEX es un término arbitrario y de fantasía que no sugiere ningún concepto al consumidor.

Respecto del derecho de exclusividad contemplado en el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, manifiesta que PRODUCTOS FAMILIA S.A. no está en condiciones de alegar el uso exclusivo de la expresión 2 EN 1, como quiera que se trata de un término descriptivo no susceptible de apropiación por ninguna persona natural o jurídica.

Por último, propone excepción de caducidad de la acción presentada por la sociedad demandante, habida cuenta que, en estricto sentido, la acción que promueve no es la de simple nulidad sino la de nulidad y restablecimiento del derecho, puesto que PRODUCTOS FAMILIA S.A. persigue un provecho

personal, de manera que la demandante tenía la oportunidad de promover la acción hasta el 4 de agosto de 2000 (la resolución cuya nulidad solicita quedó ejecutoriada el 3 de abril de 2000) y lo hizo el 22 de noviembre de 2001.

## **II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

El Procurador Primer Delegado ante el Consejo de Estado solicitó a esta Corporación requerir la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

## **III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**

A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 344 indicadas en los cargos. Algunos apartes del concepto 132-IP-2006 se citan a continuación.

*“ (...)Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: “NEUROFLEX”, emitida para la causa interna N°. 2002-00270, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.*

### **2. Marcas mixtas**

*En lo relativo a las marcas mixtas, este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, Proceso 2-IP-2006, de 8 de marzo de 2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1337, de 2 de mayo de 2006, marca: “CHANCE ESTRELLA” (mixta), emitida para la causa interna 2002-00146, que también fue solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, donde se establece que en marcas mixtas, en principio, prevalece el elemento denominativo.*

*Sobre las marcas denominativas compuestas, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, aplicará al caso concreto lo sentado por este*

*Tribunal en la interpretación prejudicial 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: "DEPORTE INTERNACIONAL", emitida para la causa interna N°. 2003-00119.*

*Como conclusión, en el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de "la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial". (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: "BOLIN BOLA").*

*Además, en el caso de que exista conflicto entre una marca previamente registrada o solicitada a registro con el signo compuesto cuya registrabilidad se examina, "De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado". (Proceso N° 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, caso "SUPER SAC MANIJAS" (mixta)).*

*Por tanto, la denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrada por uno o más vocablos que la doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez consultante deberá analizar si el signo SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixto) al ser un signo mixto constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo.*

### **3. Signos descriptivos**

*(...)*

*La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.*

*Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la*



*cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. La irregistrabilidad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, más no con todo el universo de productos o servicios.*

*El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. N° 686, de 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”).*

**4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario**

(...)

*El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, ya citada, correspondiente al Proceso 78-IP-2006.(...)”*

#### **IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

1. El apoderado de PRODUCTOS FAMILIA S.A. reitera los argumentos de la demanda y afirma que la exclusividad sobre la marca FAMILIA 2 EN 1 comprende el elemento nominativo FAMILIA, el figurativo 2 EN 1 y los elementos gráficos registrados considerados en su conjunto e individualmente.

Aclara que la expresión 2 EN 1 es susceptible de registro como marca y otorga exclusividad, pues es evocativa pero distintiva y de cualquier forma, no es igual al concepto descriptivo “doble rollo o doble hoja”.

2. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su apoderado, insistió en que la resolución acusada se ajustó a la Decisión 344 de conformidad con lo expuesto en la contestación de la demanda.

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

### **5.1. Sobre la excepción de caducidad.**

El apoderado de PAPELES NACIONALES S.A. propone excepción de caducidad de la acción de nulidad promovida por PRODUCTOS FAMILIA S.A., pues considera que tratándose de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el demandante debía promover la acción antes del 4 de agosto del año 2000, presentándola el 22 de noviembre de 2001.

Al respecto, esta Sala anota que la demanda de nulidad iniciada por PRODUCTOS FAMILIA S.A encuentra sustento en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que dispone que *las partes interesadas podrán solicitar la nulidad del registro de una marca en cualquier tiempo*, siempre que la solicitud se base en alguna de las causales mencionadas en el artículo, dentro de las que se menciona que la marca haya sido registrada contraviniendo alguna de las disposiciones de la decisión.

Así las cosas, la excepción de caducidad no prospera.

### **5.2. Síntesis de los hechos y consideraciones de las partes.**

Debe la Sala determinar si a la luz de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la marca mixta SUPER SUPLEX 2 EN 1 registrada a favor de PAPELES NACIONALES S.A. para identificar productos de la categoría 16ª internacional, es confundiblemente semejante a la marca mixta FAMILIA 2 EN 1 registrada previamente por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. y si, por ende, el registro de la primera devenía improcedente.

La Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca mixta SUPER SUPLEX 2 EN 1 a favor de PAPELES NACIONALES S.A. argumentando que ésta es distintiva, perceptible y representable gráficamente y que PRODUCTOS FAMILIA S.A. no tiene derecho de exclusividad sobre la expresión 2 EN 1, toda vez que se trata de un término descriptivo que conforme a la normatividad vigente no es susceptible de apropiación.

Por su parte, PAPELES NACIONALES S.A. recalca que el signo mixto SUPER SUPLEX 2 EN 1 no es fonética, ideológica ni gráficamente similar a la marca mixta FAMILIA 2 EN 1, por cuanto ambos cuentan con elementos que permiten al consumidor diferenciarlos, de manera pues que las marcas pueden coexistir en el mercado.

Coincide con la Superintendencia de Industria y Comercio en que PRODUCTOS FAMILIA S.A. no puede apropiarse el término “2 EN 1” que es descriptivo de algunos productos comprendidos en la categoría 16ª de la Clasificación Internacional de Niza y que hace referencia al tamaño o la cantidad del papel higiénico.

Sobre este punto, afirma, categóricamente, que es incorrecto que la sociedad demandante argumente el carácter esencialmente distintivo de esa expresión dentro del conjunto de la marca por ellos registrada, como quiera que al tratarse de un elemento descriptivo no le permite al consumidor distinguir una marca de la otra, tal y como se desprende de la cantidad de productos de esa categoría que incluyen la expresión en comento, sobre cuya existencia aporta variedad de pruebas.

PRODUCTOS FAMILIA S.A. asegura que tiene derechos exclusivos sobre la marca mixta FAMILIA 2 EN 1 vista en conjunto y en cada uno de sus elementos, puesto que la expresión descriptiva no corresponde a “2 EN 1” sino a “dos rollos en uno”, luego no podía excluirse del cotejo marcario.

### 5.3. Marco normativo y jurisprudencia.

Se entiende por marca mixta aquella que combina componentes gráficos y denominativos y para cuyo cotejo es indispensable identificar cuál es el predominante o característico y cuál el secundario, con el propósito de darle énfasis al primero y evitar cualquier riesgo de confusión en torno a él. Ahora bien, generalmente predomina el elemento denominativo en tanto es éste al que usualmente acude el consumidor para requerir o solicitar el producto, pero ello no impide que la autoridad competente, luego de un análisis juicioso, concluya que prevalece el elemento gráfico.

Esta Sala, en Sentencia de 26 de noviembre de 2004<sup>1</sup>, se pronunció acerca de los derechos de exclusividad de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. sobre la marca FAMILIA 2 EN 1 (para identificar productos comprendidos en la categoría 16 internacional) al resolver una acción de nulidad promovida por PAPELES NACIONALES S.A y COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A contra la Superintendencia de Industria y Comercio que perseguía la revocatoria del registro del signo mixto FAMILIA 2 EN 1 por contener una expresión descriptiva.

En esa oportunidad, la Sala denegó las pretensiones de la demanda, puntualizando que las normas que regulan la materia prohíben el registro de signos que *consistan exclusivamente* en una expresión o vocablo descriptivo del producto que se pretende identificar, más no el registro de marcas que *contengan* elementos de ese tipo, ya que bajo tales condiciones, el vocablo descriptivo es de uso libre. Al efecto, sobre la expresión 2 EN 1 indicó:

*“Con esa connotación (se refiere a la condición cuantitativa del producto a que alude la expresión 2 EN 1) sólo puede ser utilizada como elemento adicional o complementario de un signo marcario, pero sin carácter exclusivo ni excluyente, por cuanto entra a ser parte de la caracterización cuantitativa del producto y cualquier productor de los referidos bienes puede ofrecerlo en la misma condición, pues las características de los productos no son apropiables con la marca (...) Por ende, dicha expresión 2 EN 1 puede ser utilizada en la*

---

<sup>1</sup> Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau Lafont Pianeta

*conformación de marcas para distinguir dichos productos siempre que acompañe a un elemento distintivo de las marcas registradas o de las solicitudes que tengan el privilegio de la precedencia”*

Sobre el tema, el Tribunal de Justicia Andino sostiene:

*“Si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva.*

*El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni podrá fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre signos similares”<sup>2</sup>.*

#### 5.4. Asunto Concreto

Las marcas en conflicto son del tipo mixto y fueron registradas así:



El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido enfático al indicar que tratándose de cotejo de marcas el riesgo de confusión debe evaluarse así: (i) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; (ii) las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; (iii) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto y (iv) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

La Sala encuentra que en las marcas cotejadas el elemento predominante o característico es el denominativo, luego la comparación parte de las similitudes que existan entre los nombres SUPER SUPLEX 2 EN 1 y FAMILIA 2 EN 1; inmediatamente se advierte que la única semejanza existente entre los signos es la expresión 2 EN 1, como quiera que FAMILIA y SUPER SUPLEX son plenamente diferentes y no inducen a confusión auditiva, visual o ideológica.

Empero, anteriormente se expuso que el vocablo 2 EN 1 corresponde a una descripción cuantitativa de los productos de la categoría 16ª internacional, de manera que sobre él no recae derecho de exclusividad y cualquier empresa puede usarlo libremente dentro de un conjunto marcario que comprenda elementos de carácter distintivo.

Así las cosas, la Sala no accederá a las pretensiones de la demanda, puesto que PRODUCTOS FAMILIA S.A. las sustenta en que PAPELES NACIONALES S.A. se apropió de un elemento esencialmente distintivo de su marca FAMILIA 2 EN 1, cual es la expresión 2 EN 1, argumento plenamente desvirtuado por esta Sala en las consideraciones precedentes en las que también se evidencia que además de "2 EN 1", las marcas en conflicto no comparten semejanzas que susciten confusión e impidan su registro y coexistencia en el mercado.

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:**

**DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

---

<sup>2</sup> Interpretación Prejudicial dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del expediente 7275 contentivo de la acción de nulidad promovida por la sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

**DEVUÉLVASE** a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del once (11) de mayo de 2009.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO  
Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN