

**COTEJO MARCARIO - Entre las marcas nominativas Globex y Clover /
MARCAS CLOBEX Y CLOVER - Similitud ortográfica y fonética pero no
ideológica / PREFIJO CLO - Partícula de uso común / MARCA CLOBEX -
Registrable**

Para los efectos del cotejo deberá tenerse en cuenta entonces que los extremos de la comparación son los siguientes: **MARCA NOMINATIVA DENEGADA** CLOBEX **MARCA NOMINATIVA REGISTRADA** CLOVER En ese orden de ideas y por tratarse de la confrontación de dos marcas nominativas, procederá la Sala a establecer si entre ellas se presenta alguna similitud ortográfica, visual, fonética e ideológica. Pues bien, en aplicación de las reglas de cotejo marcario consignadas en la interpretación prejudicial, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen la misma longitud, pues ambas están compuestas por seis (6) letras; se advierte igualmente que en ellas las vocales “O” y “E” se encuentran ubicadas en la misma posición; ambas tienen dos (2) sílabas (CLO-BEX y CLO-VER); y por contera, utilizan la misma raíz (CLO), todo lo cual permite predicar, tal como lo adujo en su momento la entidad demandada, que existe, en efecto, similitud ortográfica entre las expresiones CLOBEX y CLOVER. (...) Desde el punto de vista visual, el parecido en todo caso no es absoluto. Veámoslo: CLOBEX – CLOVER En cuanto a la similitud fonética propiamente tal, considera la Sala que la raíz CLO, presente en las marcas bajo estudio, representa o constituye al mismo tiempo la sílaba tónica, por cuanto ella es la que marca el acento prosódico en ambas denominaciones, tornando difícil su distinción, pues como es bien sabido, en nuestro país las consonantes “B” y “V” son pronunciadas del mismo modo por la generalidad de las personas, en tanto que las consonantes “X” y “R”, ubicadas al final de las mencionadas expresiones, si bien son diferentes, en realidad no le dan mayor distintividad. Del mismo modo, las expresiones CLOBEX y CLOVER, al ser pronunciadas de viva voz y en forma sucesiva, producen una impresión de semejanza. Veámoslo: - CLOBEX – CLOVER - -CLOBEX – CLOVER - - CLOBEX – CLOVER - -CLOBEX – CLOVER - - CLOBEX – CLOVER - - CLOBEX – CLOVER - A pesar de las similitudes ortográficas y fonéticas anotadas, se descarta por completo la similitud ideológica, pues es claro que ninguna de las marcas evoca una idea en particular, toda vez que el significado de las expresiones CLOBEX y CLOVER, si es que lo tienen, no forma parte del conocimiento común, luego no hay referente ideológico alguno que sirva como punto de comparación diferente al de la connotación puramente marcario o distintiva del producto con el que cada una se haya llegado a asociar. Por otra parte, no huelga señalar que tal como se puede constatar en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, existen en Colombia 596 registros que utilizan la raíz “CLO”, de lo cual se infiere que la misma es de uso común y, por lo mismo, no es apropiable de manera exclusiva por nadie. (...) En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que aunque el prefijo CLO es una partícula de uso común, su combinación con la partícula BEX en el signo denegado, no contribuye a que la marca resultante se diferencie con facilidad de la marca CLOVER, previamente registrada, pues el hecho de que al prefijo CLO se le adicione la desinencia BEX, en realidad no hace que la expresión CLOBEX sea novedosa, original y diferenciable frente a la marca previamente registrada.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 150

**RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre las marcas CLOBEX Y CLOVER /
CONEXION COMPETITIVA - Inexistencia entre productos que distinguen**

marcas CLOVER y CLOBEX / MARCA CLOBEX - Tiene fuerza distintiva suficiente

Por último y en aplicación de las reglas auxiliares enunciadas en la interpretación prejudicial, se impone determinar si en el caso bajo examen se presenta o no algún riesgo de conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto. Al respecto hay que señalar que la sola pertenencia de las marcas en disputa a la misma clase 3ª, no demuestra por sí misma su semejanza. Como quiera que los signos en conflicto amparan productos de la misma clase, es preciso analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los mismos, para poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la interpretación prejudicial. En la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza se incluyen productos muy variados y disímiles, como son las preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentríficos. Dentro de la amplia gama de productos que se acaba de relacionar, la sociedad GANDERMA S.A. solicitó el registro de la marca CLOBEX con el propósito exclusivo de identificar “champús”, en tanto que la marca CLOVER lo fue en su momento para distinguir productos “abrasivos tales como compuestos para triturar y pulir, para enlucir y pulimentar”. (...) De acuerdo con las definiciones anteriores, mientras el champú es una loción destinada a la limpieza del cabello o al aseo corporal, los abrasivos son productos para raspar, desgastar, pulir o destruir sustancias duras. Como se puede observar, estamos frente a productos que son totalmente diferentes por razón de sus usos, propiedades y finalidades y por lo mismo no guardan ninguna relación de complementariedad entre sí. En ese sentido, así como sería impensable la utilización de una sustancia abrasiva para limpiar y suavizar el cabello humano, resultaría totalmente desatinada e ilógica la utilización de champú sobre una sustancia dura, con la intención de desgastarla, pulirla o destruirla. En efecto, lo que viene a determinar que las marcas no sean confundibles entre sí es que tienen una finalidad u objetivo diferente y por ello, no es dable predicar que dichos productos puedan ser sustituidos entre sí o que tengan uso complementario. Cabe resaltar así mismo que los productos distinguidos con las marcas en conflicto pueden compartir –y de hecho ocurre con frecuencia- los mismos canales de comercialización, pues de ordinario son vendidos en supermercados. Sin embargo, esa circunstancia no es en realidad muy relevante en este caso, pues al tener una naturaleza y una finalidad diferentes, los productos se encuentran ubicados en áreas o secciones diferentes por estar destinados unos al cuidado y el aseo personal y otros al desgaste, pulimento o destrucción de objetos. En ese mismo sentido, así como es posible adquirir champús en droguerías o en almacenes especializados dedicados a la venta de artículos de belleza o aseo personal, no es factible adquirirlos en ferreterías, en donde por ejemplo si se expenden sustancias abrasivas. Por otra parte y aunque en su publicidad se pueden utilizar los mismos medios de comunicación y difusión masiva (radio, televisión, anuncios de prensa, catálogos y suplementos entregados personalmente a los consumidores o enviados con los periódicos, etc), es necesario poner de relieve que aún a pesar de tales similitudes y coincidencias, lo más determinante y definitivo es que en realidad no existe ninguna vinculación entre los productos y no hay razones para pensar que ellos tengan o puedan llegar a tener en la práctica un uso conjunto o complementario, pues como ya se dijo, mientras los primeros están destinados al consumo humano, los segundos lo están para la realización de labores de aseo o pulimento, pero no propiamente de personas. Asumiendo la óptica del público consumidor, la Sala considera que no hay razón para que se confunda un champú con un producto abrasivo, no solo por las razones anotadas, sino porque quienes adquieren tales productos tienen un

buen conocimiento de los mismos. Los compradores de champú, especialmente si son mujeres, generalmente saben y conocen muy bien de marcas y del tipo de producto que deben comprar. En ese orden de ideas, estamos frente a unos consumidores que bien pueden catalogarse como especializados. Respecto de los compradores de champú hay que agregar que las personas suelen seleccionar anticipadamente el producto que desean adquirir, en lo cual contribuye la publicidad masiva que se hace de tales productos en los medios de comunicación. En suma, la Sala considera que el riesgo de confusión al que alude la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos demandados es prácticamente inexistente. De lo anterior se concluye que la marca CLOBEX cuyo registro se negó, tiene la fuerza distintiva suficiente para no inducir a error al consumidor medio, pues los productos que distingue, cumplen una finalidad distinta a la de los productos de la marca CLOVER, previamente registrada. Hechas las consideraciones que preceden, se impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados y ordenar a título de restablecimiento del derecho la concesión del registro de la marca mixta CLOBEX en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir champús, a favor de la sociedad demandante.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil once (2011)

Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00084-01

Actor: GALDERMA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La Sala decide en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A. interpuso la Sociedad GALDERMA S.A., contra la Resolución 4316 de 25 de febrero de 2003 *“Por la cual se niega el registro de un marca”*, la 25195 de 29 de agosto de 2003 *“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 Comercio; y la 27795 de 29 de septiembre de 2003 *“por la cual se resuelve un recurso de apelación”*, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- LA DEMANDA

1.- Pretensiones.

Solicita el actor que se decrete la nulidad de los siguientes actos administrativos:

“2.1. La nulidad de la resolución N° 4316 del 25 de febrero de 2003, originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó a GALDERMA S.A. el registro de la marca CLOBEX (nominativa) para distinguir productos de la clase 3 internacional.

2.2 La nulidad de la Resolución N° 25195 del 29 de agosto 2003, originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 4316 del 25 de febrero de 2003 y se confirmó la negativa de registro de la marca CLOBEX, en clase 3.

2.3 La nulidad de la Resolución N° 27795 del 29 de septiembre de 2003, originaria del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación, se confirmó la resolución 4316, atrás citada, y se declaró agotada la vía gubernativa.

2.4 Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicito ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio-División de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca CLOBEX (nominativa) para distinguir productos de la clase 3, a nombre de GALDERMA S.A.

2.5 Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.”

2.- Fundamentos de hecho

Se señalan como tales los siguientes:

1.- En julio de 2002 la sociedad GALDERMA S.A., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca CLOBEX para distinguir “*champú*”, perteneciente a la Clase 3 Internacional. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

2.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de registro de la marca “CLOBEX”, argumentando

que era confundible en los aspectos ortográficos y fonéticos, con la marca CLOVER oficiosamente considerada por dicha dependencia administrativa.

3.- La sociedad GALDERMA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 4316 de 25 de febrero de 2003, mediante la cual denegó el registro solicitado, siendo confirmada por la Resolución 25195 de 29 de agosto del mismo año.

4.- El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución 27795 de 29 de septiembre de 2003, resolvió la apelación, confirmando las decisiones adoptadas por el Jefe de la División de Signos Distintivos, quedando agotada la vía gubernativa.

3.- Normas violadas y concepto de la violación

A juicio de la parte actora, los actos demandados son violatorios de los Artículos 134 inciso primero, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Al explicar el concepto de su violación, la parte actora señala que la marca solicitada no es idéntica a la previamente registrada. Por lo mismo, resulta equivocada la denegación del registro de la marca CLOBEX, por sustentarse en un estudio de confundibilidad erróneamente adelantado, pues al comparar las marcas CLOBEX y CLOVER, no se excluyó la partícula común "CLO", que por demás también es de uso común para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Además de lo anterior, se pasó por alto la existencia de varias marcas registradas en Colombia y que incluyen la partícula "CLO", tal como sucede en el caso de las marcas CLOSE CALL, CLORATEL, CLOSE UP, CLOROMAX, CLORALIMPIO, CLOROTEX, CLORATGERM, CLOROX, CLOR-O-MITE, CLOR-USO, CLORIDEX y CLORIN.

Con base en lo anterior, señaló que la partícula "CLO", al ser utilizada dentro de la marca CLOBEX, no da lugar a ningún riesgo de confusión respecto de la marca CLOVER, siendo por lo mismo registrable.

En suma, considera que la marca CLOBEX tiene capacidad para distinguir servicios de la Clase 3ª Internacional, pues no existe marca alguna o solicitud de

registro de marca que le reste aptitud, y tampoco es una expresión descriptiva o genérica. En ese sentido, la denegación de su registro, es contraria, por falta de aplicación, a lo que establece el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en su inciso primero.

Con respecto a la violación del artículo 135, indico que la misma se configura, bajo la consideración de que la marca CLOBEX no es confundible con el signo CLOVER y por lo tanto es susceptible de ser registrada.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Mediante escrito fechado el 15 de noviembre de 2005, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda aduciendo, que con la expedición de las resoluciones impugnadas no se violaron las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Anotó que según se desprende de los documentos obrantes en la actuación administrativa en relación al registro de la marca CLOBEX, la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente a lo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Expresa que si bien la palabra CLOBEX, es susceptible de representación gráfica, carece de fuerza distintiva, pues las similitudes graficas y fonéticas que presenta con la marca opositora no le otorgan la distintividad suficiente para cumplir su función diferenciadora en el mercado.

Advierte que entre los signos enfrentados existen similitudes de orden fonético y ortográfico capaces de inducir al público a error, razón por la cual la marca solicitada CLOBEX no puede coexistir en el mercado con la marca registrada CLOVER. Por lo mismo, deben denegarse a juicio suyo las pretensiones de la demanda.

La sociedad **LOCTITE CORPORATION**, a quien se notificó la demanda en su condición de tercero interesado en las resultas del proceso, como titular de la marca CLOVER, guardó silencio.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

En escrito de 25 de enero de 2008 el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio reiteró los argumentos consignados en la contestación de la demanda y agregó que debe tenerse en cuenta que el cotejo debe realizarse en conjunto y no fraccionado, principio que no aplica en tratándose de marcas farmacéuticas, ya que muchas de ellas están formadas por prefijos o sufijos referidos por ejemplo al químico básico empleado en su elaboración o a la condición terapéutica a tratar y que unos y otros son de uso común y por lo tanto el examen debe hacerse no respecto de ellos si no respecto de la otra parte de la palabra.

V.-LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 113-IP-2009 de fecha 20 de enero de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

- PRIMERO:** Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
- SEGUNDO:** Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos CLOBEX y CLOVER, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El Juez Consultante debe determinar si la partícula **CLO** es de uso común en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

QUINTO: Como los signos en conflicto amparan productos diferentes de la clase 3, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.

V-. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto *sub examine*, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Los actos acusados denegaron el registro de la marca nominativa CLOBEX, que había sido solicitado por la firma GALDERMA S.A. para distinguir champús,

productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza¹, bajo la consideración de que dicha marca era confundible con el signo nominativo CLOVER, previamente registrado a nombre de un tercero. Lo anterior, por considerar que en razón de su similitud ortográfica y fonética, y por la circunstancia de distinguir productos de la misma clase, se pueden llegar a presentar riesgos de confusión o asociación en el público consumidor.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si las decisiones administrativas adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio contradicen o no el ordenamiento jurídico comunitario y en particular las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto es del siguiente tenor:

DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

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

¹ Los productos pertenecientes a dicha clase son los siguientes: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Para los efectos del cotejo deberá tenerse en cuenta entonces que los extremos de la comparación son los siguientes:

MARCA NOMINATIVA DENEGADA
CLOBEX
MARCA NOMINATIVA REGISTRADA
CLOVER

En ese orden de ideas y por tratarse de la confrontación de dos marcas nominativas, procederá la Sala a establecer si entre ellas se presenta alguna similitud ortográfica, visual, fonética e ideológica,

Pues bien, en aplicación de las reglas de cotejo marcario consignadas en la interpretación prejudicial, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen la misma longitud, pues ambas están compuestas por seis (6) letras; se advierte igualmente que en ellas las vocales “O” y “E” se encuentran ubicadas en la misma posición; ambas tiene dos (2) sílabas (**CLO-BEX** y **CLO-VER**); y por contera, utilizan la misma raíz (**CLO**), todo lo cual permite predicar, tal como lo adujo en su momento la entidad demandada, que existe, en efecto, similitud ortográfica entre las expresiones CLOBEX y CLOVER.

MARCA NOMINATIVA DENEGADA

C	L	O	B	E	X
1	2	3	4	5	6

MARCA NOMINATIVA REGISTRADA

C	L	O	V	E	R
1	2	3	4	5	6

Desde el punto de vista visual, el parecido en todo caso no es absoluto. Veámoslo:

CLOBEX - CLOVER

En cuanto a la similitud fonética propiamente tal, considera la Sala que la raíz **CLO**, presente en las marcas bajo estudio, representa o constituye al mismo tiempo la sílaba tónica, por cuanto ella es la que marca el acento prosódico en ambas denominaciones, tornando difícil su distinción, pues como es bien sabido, en nuestro país las consonantes “**B**” y “**V**” son pronunciadas del mismo modo por la generalidad de las personas, en tanto que las consonantes “**X**” y “**R**”, ubicadas al final de las mencionadas expresiones, si bien son diferentes, en realidad no le dan mayor distintividad.

Del mismo modo, las expresiones CLOBEX y CLOVER, al ser pronunciadas de viva voz y en forma sucesiva, producen una impresión de semejanza. Veámoslo:

- CLOBEX – CLOVER - -CLOBEX – CLOVER –
- CLOBEX – CLOVER - -CLOBEX – CLOVER -
- CLOBEX – CLOVER - -CLOBEX – CLOVER -

A pesar de las similitudes ortográficas y fonéticas anotadas, se descarta por completo la similitud ideológica, pues es claro que ninguna de las marcas evoca una idea en particular, toda vez que el significado de las expresiones CLOBEX y CLOVER, si es que lo tienen, no forma parte del conocimiento común, luego no hay referente ideológico alguno que sirva como punto de comparación diferente al de la connotación puramente marcaria o distintiva del producto con el que cada una se haya llegado a asociar.

Por otra parte, no huelga señalar que tal como se puede constatar en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio², existen en Colombia 596 registros que utilizan la raíz “CLO”, de lo cual se infiere que la misma es de uso común y, por lo mismo, no es apropiable de manera exclusiva por nadie. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha hecho suyos los siguientes comentarios del autor JORGE OTAMENDI:

Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El

² [<http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/PropiedadIndustrial/SignosDistintivos/Reportes/ConsultaSignos.php>].

titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, *"ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario"*. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que *"siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario"*. Nada de esto cambia por el hecho de haberse usado el elemento de uso común como marca.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

El elemento de uso común, por todo lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo. Ello a pesar de exigirse que los restantes elementos no de uso común sean lo suficientemente distintos para hacer de los conjuntos signos inconfundibles, y de sostenerse que el que una partícula sea de uso común no significa que sea ajena al problema de la confundibilidad. De lo contrario se podría otorgar a ese elemento un valor que no puede tener.

En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que aunque el prefijo CLO es una partícula de uso común, su combinación con la partícula BEX en el signo denegado, no contribuye a que la marca resultante se diferencie con facilidad de la marca CLOVER, previamente registrada, pues el hecho de que al prefijo **CLO** se le adicione la desinencia **BEX**, en realidad no hace que la expresión **CLOBEX** sea novedosa, original y diferenciable frente a la marca previamente registrada.

Por último y en aplicación de las reglas auxiliares enunciadas en la interpretación prejudicial, se impone determinar si en el caso bajo examen se presenta o no algún riesgo de conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto. Al respecto hay que señalar que la sola pertenencia de las marcas en disputa a la misma clase 3ª, no demuestra por sí misma su semejanza.

Como quiera que los signos en conflicto amparan productos de la misma clase, es preciso analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los mismos, para poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la interpretación prejudicial.

En la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza se incluyen productos muy variados y disímiles, como son las preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentríficos.

Dentro de la amplia gama de productos que se acaba de relacionar, la sociedad GANDERMA S.A. solicitó el registro de la marca CLOBEX con el propósito exclusivo de identificar “*champús*”, en tanto que la marca CLOVER lo fue en su momento para distinguir productos “*abrasivos tales como compuestos para triturar y pulir, para enlucir y pulimentar*”.

Para entender en su verdadera dimensión la incidencia que ello tiene en este proceso, es preciso traer al debate las siguientes definiciones que aparecen consignadas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua:

champú. (Del ingl. *shampoo*, friccionar, y este del hindi *chāmpnā*, sobar).
1. m. Loción para el cabello.

Sobar. (De or. inc.).
1. tr. Manejar y oprimir algo repetidamente a fin de que se ablande o suavice.
5. tr. *Arg., Bol., C. Rica, Cuba, Ec., El Salv. y Méx.* Dar masaje, friccionar. U. t. c. prnl

loción. (Del lat. *lotiō*, *-ōnis*).
2. f. Producto preparado para la limpieza del cabello o para el aseo corporal.

abrasivo, va.
1. adj. Perteneiente o relativo a la abrasión.
2. adj. Dicho de un producto: Que sirve para desgastar o pulir, por fricción, sustancias duras como metales, vidrios, etc. U. t. c. s.

abrasión.
(Formación culta sobre el lat. *abradĕre*, raer).
1. f. Acción y efecto de raer o desgastar por fricción.
2. f. *Geol.* Proceso de profundo desgaste o de destrucción, producido en la superficie terrestre al arrancarle porciones de materia los agentes externos.
3. f. *Med.* Acción irritante de los purgantes enérgicos.
4. f. *Med.* Ulceración no profunda de la piel o de las mucosas por quemadura o traumatismo.

raer. (Del lat. *radĕre*).

1. tr. Raspar una superficie quitando pelos, sustancias adheridas, pintura, etc., con un instrumento áspero o cortante.
2. tr. Igualar con el rasero las medidas de áridos.

De acuerdo con las definiciones anteriores, mientras el champú es una loción destinada a la limpieza del cabello o al aseo corporal, los abrasivos son productos para raspar, desgastar, pulir o destruir sustancias duras. Como se puede observar, estamos frente a productos que son totalmente diferentes por razón de sus usos, propiedades y finalidades y por lo mismo no guardan ninguna relación de complementariedad entre sí. En ese sentido, así como sería impensable la utilización de una sustancia abrasiva para limpiar y suavizar el cabello humano, resultaría totalmente desatinada e ilógica la utilización de champú sobre una sustancia dura, con la intención de desgastarla, pulirla o destruirla. En efecto, lo que viene a determinar que las marcas no sean confundibles entre sí es que tienen una finalidad u objetivo diferente y por ello, no es dable predicar que dichos productos puedan ser sustituidos entre sí o que tengan uso complementario.

Cabe resaltar así mismo que los productos distinguidos con las marcas en conflicto pueden compartir –y de hecho ocurre con frecuencia- los mismos canales de comercialización, pues de ordinario son vendidos en supermercados. Sin embargo, esa circunstancia no es en realidad muy relevante en este caso, pues al tener una naturaleza y una finalidad diferentes, los productos se encuentran ubicados en áreas o secciones diferentes por estar destinados unos al cuidado y el aseo personal y otros al desgaste, pulimento o destrucción de objetos. En ese mismo sentido, así como es posible adquirir champús en droguerías o en almacenes especializados dedicados a la venta de artículos de belleza o aseo personal, no es factible adquirirlos en ferreterías, en donde por ejemplo si se expenden sustancias abrasivas.

Por otra parte y aunque en su publicidad se pueden utilizar los mismos medios de comunicación y difusión masiva (*radio, televisión, anuncios de prensa, catálogos y suplementos entregados personalmente a los consumidores o enviados con los periódicos, etc*), es necesario poner de relieve que aún a pesar de tales similitudes y coincidencias, lo más determinante y definitivo es que en realidad no existe ninguna vinculación entre los productos y no hay razones para pensar que ellos tengan o puedan llegar a tener en la práctica un uso conjunto o complementario, pues como ya se dijo, mientras los primeros están destinados al consumo

humano, los segundos lo están para la realización de labores de aseo o pulimento, pero no propiamente de personas.

Asumiendo la óptica del público consumidor, la Sala considera que no hay razón para que se confunda un champú con un producto abrasivo, no solo por las razones anotadas, sino porque quienes adquieren tales productos tienen un buen conocimiento de los mismos. Los compradores de champú, especialmente si son mujeres, generalmente saben y conocen muy bien de marcas y del tipo de producto que deben comprar. En ese orden de ideas, estamos frente a unos consumidores que bien pueden catalogarse como especializados.

Respecto de los compradores de champú hay que agregar que las personas suelen seleccionar anticipadamente el producto que desean adquirir, en lo cual contribuye la publicidad masiva que se hace de tales productos en los medios de comunicación.

En suma, la Sala considera que el riesgo de confusión al que alude la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos demandados es prácticamente inexistente.

.

De lo anterior se concluye que la marca CLOBEX cuyo registro se negó, tiene la fuerza distintiva suficiente para no inducir a error al consumidor medio, pues los productos que distingue, cumplen una finalidad distinta a la de los productos de la marca CLOVER, previamente registrada.

Hechas las consideraciones que preceden, se impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados y ordenar a título de restablecimiento del derecho la concesión del registro de la marca mixta CLOBEX en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir champús, a favor de la sociedad demandante.

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

FALLA

- PRIMERO.-** DECLÁRASE la nulidad de la resolución N° 4316 del 25 de febrero de 2003, originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó a GALDERMA S.A. el registro de la marca CLOBEX (nominativa) para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.
- SEGUNDO:** DECLÁRASE la nulidad de la Resolución N° 25195 del 29 de agosto 2003, originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 4316 del 25 de febrero de 2003 y se confirmó la negativa de registro de la marca CLOBEX, en clase 3ª.
- TERCERO:** DECLÁRASE la nulidad de la Resolución N° 27795 del 29 de septiembre de 2003, originaria del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación, se confirmó la resolución 4316, atrás citada, y se declaró agotada la vía gubernativa.
- CUARTO:** ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio-División de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca CLOBEX (nominativa) para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de GALDERMA S.A. y disponer la publicación de la parte resolutive de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

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

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA G.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Ausente con excusa