

EXPRESION GENERICA - Concepto / EXPRESION GENERICA - Utilización en marcas / SAL - Expresión genérica / SABOR - Expresión descriptiva / SALSABOR - Expresión novedosa / REFISAL - Expresión novedosa / SIGNOS DE FANTASIA - Concepto

Por lo tanto, la comparación se ha de hacer entre las expresiones SALSABOR y REFISAL. Al efecto se observa que ambos signos nominativos están conformados por una sola palabra y que constituyen palabras compuestas, luego conforman una unidad y así deberán ser comparadas. En esas condiciones, se advierte que ambas expresiones incluyen una sílaba que si se leyera separadamente correspondería efectivamente a una palabra genérica en relación con uno de los productos comprendidos en la clase que han sido registrados ambos signos, esto es, el producto denominado SAL, teniendo en cuenta que en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “La denominación genérica, determina la especie dentro del género del objeto que identifica”, y que ella “puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.” (folio 278), de suerte que cuando se trate de sal, a la pregunta de qué es, habrá que responder con esa partícula SAL, que en REFISAL actúa como sufijo, y SALSABOR opera como prefijo. Pero sucede que al ser pronunciada como parte del signo, es evidente que pierde esa condición de genericidad, puesto que el significado lo pasa a determinar el conjunto o la combinación de palabras o sílabas en la que se integra, y como se señala en la interpretación prejudicial traída al plenario “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.” (folios 278 y 279) Justamente es lo que ocurre aquí con ambas expresiones, las cuales constituyen vocablos nuevos y distintos a los que se integran en ellas, de suerte que en realidad son novedosas, sin que se les pueda atribuir el carácter de vocablos genéricos, ya que en la clase 30 no hay productos que se denomine SALSABOR ni REFISAL, y menos lo serán si se emplean para distinguir productos de la misma clase distintos de la SAL, tales como vinagre, salsas, especias, mostaza, pimienta y similares, siguiendo la interpretación prejudicial consignada en el aparte atrás transcrito. Para el efecto da igual que en lugar de ser genérica, la partícula de que se trate sea descriptiva o de uso común, como la actora aduce respecto de la otra expresión que compone la marca SALSABOR, toda vez que igual discernimiento cabe hacer si ese fuera el carácter de la misma, considerada por separado, esto es, la palabra SABOR. De modo que aunque SABOR es descriptiva de los productos de la clase 30, en la medida que puede denotar una característica de los mismos, como en efecto lo indica, esa condición desaparece en relación con el conjunto del signo, toda vez que SALSABOR es un vocablo distinto, incluso sin significación en el lenguaje común, luego no es una palabra propia de este lenguaje, sino un compuesto que aparece novedoso, incluso podría decirse que es fantasioso, a la luz de lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad describe como esa clase de marcas, a saber: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.” (folio 282)

SIGNO COMPUESTO - Por expresiones genéricas y descriptivas. Constituye marca débil / MARCA DEBIL - Compuesta por expresión genérica y descriptiva / SIGNO COMPUESTO - Posibilidad de registro como marca / SIGNO COMPUESTO - Marca débil

Ahora bien, conviene poner de presente que en esas circunstancias ambas son marcas débiles, por cuanto la partícula SAL en tanto corresponde a una expresión genérica en relación con uno de esa clase de productos, no es apropiable por persona alguna; como tampoco lo es la palabra SABOR, por ser descriptiva e incluso de uso común en relación con los aludidos productos, luego ninguna de ellas puede ser esgrimida como derecho a proteger frente a terceros que quieran hacer uso de la misma y oponerla a las solicitudes de registro de signos que la incluyan, puesto que según lo señalado por el Tribunal “El signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser conciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y descriptivo y, por lo tanto, su marca sería débil.” (folio 280)

MARCAS - Examen comparativo entre marcas conformadas por palabras genéricas o descriptivas. Reglas / MARCAS REFISAL Y SALSABOR - Examen comparativo / SIMILITUD ORTOGRAFICA - Concepto / SIMILITUD FONETICA - Concepto / SIMILITUD IDEOLOGICA - Concepto / MARCA SALSABOR - Procedencia de su registro ante inexistencia de similitudes con marca REFISAL / MARCA SALSABOR - Inexistencia de riesgo de confusión con marca SALSABOR

Precisado lo anterior, es menester pasar a la comparación de los signos REFISAL y SALSABOR, a fin de verificar la semejanza y consiguiente confundibilidad que les atribuye la actora, para lo cual se ha de aplicar la regla señalada en la jurisprudencia comunitaria cuando están de por medios expresiones genéricas, a saber: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas o palabras genéricas o descriptivas, se debe tener en cuenta, que éstas 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.” (folio 280) Como quiera que la partícula que tienen en común es SAL y ésta es genérica, los elementos a comparar sería REFI por una parte, y por la otra, SABOR, a simple vista se nota la diferencia entre ellas en todos los aspectos: fonético, visual, ortográfico e incluso conceptual o ideológico. El Tribunal señala que “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión”. “La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión”, y “La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.” (folio 275) Todo lo anterior brilla por su ausencia en la comparación de las expresiones REFI y SABOR, tanto que la situación no requiere mayores explicaciones y que la fuerza de las diferencias entre ellas le imprime suficiente distintividad a la marca atacada, SALSABOR frente a la opuesta, REFISAL, de forma tal que la semejanza o identidad de la partícula SAL se minimiza casi hasta hacer imperceptible, a lo cual contribuye la posición distinta u opuesta que ocupan en cada signo. De suerte que incluso haciendo caso omiso de la regla transcrita, los signos, apreciados de manera conjunta, sucesiva y atendiendo las semejanzas y no las diferencias no se percibe riesgo de confusión ni de asociación entre ellas.

FAMILIA DE MARCAS - Concepto / FAMILIA DE MARCAS - Diferencia con marcas conformadas por partículas de uso común / REFISAL - Inexistencia del fenómeno de familia de marcas

En esas condiciones, tampoco hay riesgo de que se afecte lo que la actora aduce como su familia de marcas, haciendo referencia a los varios registros que tiene a su nombre del signo o la expresión REFISAL, como marca para distintos productos de la misma clase 30 (folios 208 a 223), debido a que además de la notoria diferencia antes anotada, no es cierto que el conjunto de registro invocados por la actora constituyan una familia de marcas, según se puede inferir de lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el siguiente sentido: “Una familia de marcas, es un conjunto de marcas 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. El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “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 al inicio de 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 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, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 912 del 25 de marzo de 2003). El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas 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 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.” (folios 282 y 283) El caso de la actora es sencillamente una misma marca registrada varias veces, y aún considerando que sean diversas marcas pese a ser el mismo signo - que sólo lo sería por efectos de tener distintos registros-, antes que constituir una familia, lo que constituyen son marcas que tienen una partícula genérica o necesaria en lo que se refiere al producto sal, amén de que no se encuentra al inicio de la marca, como se exige para las familias de marcas, según atrás se destaca en negrillas, sino al final de la misma.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., diez (10) de junio del dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00361-01

Actor: SOCIEDAD REFINADORA DE SAL REFISAL S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, interpuso la **SOCIEDAD REFINADORA DE SAL REFISAL S.A.** contra **La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio.**

I. - LA DEMANDA

La sociedad actora, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa e invocando los artículos 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y 85 y 136 del C.C.A., solicita a la Sala, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

1. Pretensiones

Primera. Declarar la nulidad de **Resolución núm. 9977 de 30 de abril de 2004**, proferida por el **Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial** de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, mediante la cual revocó la decisión contenida en la Resolución 26279 de 2002 en cuanto negó el registro de la marca mixta SALSABOR, para distinguir productos comprendidos en la misma clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la confirmó en cuanto declaró infundada la observación que ella formuló a la solicitud de registro de dicha marca y, en consecuencia, concedió el registro de la misma en favor de la solicitante, DISTRIALIMENTOS E.A.T.

Segunda. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ordenar a la demandada cancelar el correspondiente registro de la marca mixta **SALSABOR** clase 30.

2. Los hechos

Lo expuesto en ese acápite la Sala lo resume así:

2.1. La sociedad **DISTRALIMENTOS E.A.T.** solicitó el 13 de diciembre de 2001 el registro del signo mixto **SALSABOR**, como marca para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad **REFINADORA DE SAL REFISAL S.A.** presentó oposición con base en sus marcas mixtas **REFISAL**, registradas en Colombia bajo los Certificados Nos 243020 y 181904.

2.3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Núm. 26279 de 21 de agosto de 2002, decidió declarar infundada la oposición presentada y negar el registro solicitado.

2.4. Las sociedades **DISTRALIMENTOS E.A.T.** y **REFINADORA DE SAL REFISAL S.A.**, presentaron recursos de reposición y en subsidio de apelación contra esa resolución en lo que les era desfavorable.

2.5. La misma dependencia, mediante Resolución Núm. 011918 de 30 de abril de 2003, resolvió los recursos de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado, y concedió los recursos de apelación.

2.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 9977 de 30 de abril de 2004, desató los recursos de apelación en el sentido de revocar parcialmente el acto impugnado, concediendo el registro del signo solicitado.

3.- Normas violadas y concepto de su violación.

La demandante invoca como violado el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en cuyo concepto de violación plantea, en síntesis, que tales signos son gráfica y visualmente confundibles, por lo cual pueden generar confusión directa e indirecta en el público consumidor y dar lugar a equivocaciones

y riesgo de asociación, debido a que algunos aspectos denominativos de los empaques con que se comercializan los productos que ellos distinguen, son idénticos.

Además, el signo **SALSABOR** se compone por las partículas “Sal”, que es genérica, y “sabor”, que es descriptiva, de modo que la expresión “salsabor” es genérica, descriptiva y de uso común en la clase 30; en consecuencia, es un signo que no posee suficiente distintividad.

Trae a colación los resultados de una encuesta que dice haberse realizado para determinar el grado de confundibilidad de los signos, los cuales relaciona así:

- Nivel de similitud percibido: el 64 % de los encuestados los califica como muy parecidos o parecidos.
- Probabilidad de confusión: un 30% la evalúa como alta, y un 21% como media.
- El consumidor, generalmente reconoce una marca en el mercado: Refisal.

Agrega que de concederse el registro del signo solicitado se permitiría un aprovechamiento de la inversión que ha efectuado para construir la marca **REFISAL**, así como de la imagen y el posicionamiento de la misma, más cuando la sal es un producto masivo y, por lo tanto, el consumidor no presta atención al adquirirlo.

De esa forma se afecta la familia de marcas **REFISAL**, registradas en Colombia bajo los certificados 260189, 243020, 181904, 165190, 243772, ya que éstas comparten elementos y evocan un mismo concepto, por lo que afirma que la marca solicitada para registro claramente busca engañar al público consumidor, ya que si bien no hace una imitación exacta, si utiliza los elementos y colores del empaque de refisal con el fin de confundir al público consumidor.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Superintendencia de Industria y Comercio y el beneficiario del registro impugnado, vinculado al proceso como tercero interesado, fueron notificados de la admisión de la demanda, quienes le dieron contestación oportuna, así:

1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que el signo solicitado para registro es distintivo y no confundible con la marca mixta **REFISAL**, pues desde el punto de vista fonético los signos en conflicto son completamente diferentes, no existen similitudes gráficas; si bien comparten expresiones en las etiquetas, estas son descriptivas de los productos que identifican y, por lo tanto, no son apropiables, toda vez que no obstante el signo **SALSABOR** está compuesto por dos expresiones descriptivas, la manera en que están dispuestos otorgan distintividad al signo.

2. La sociedad **DISPROALIMENTOS LTDA**, cesionaria de la sociedad **DISTRIALIMENTOS E.A.T.**, aduce que el signo solicitado para registro es distintivo y susceptible de representación gráfica; que en los signos en conflicto el elemento preponderante es el denominativo; no presentan semejanzas gráficas, visuales y fonéticas, y por no ser similares, no procede alegar la notoriedad de la marca opositora para impedir el registro de la marca mixta **SALSABOR**.

Por otra parte, comenta que los resultados del estudio estadístico están sesgados y no corresponden a la realidad y que el signo **SALSABOR** es de fantasía y evocativo, como igualmente la marca **REFISAL** es evocativa y, por lo tanto, la Superintendencia con base en el principio de la imparcialidad debe aplicar los mismos criterios al conceder el registro de la mencionada marca.

Por lo anterior pide que se nieguen las pretensiones de la demanda.

III.- PRUEBAS

Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1.- La entidad demandada reafirma sus argumentos defensivos ya reseñados, a los cuales agregó algunos antecedentes jurisprudenciales, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios, y concluye afirmando que sobre la presunta descriptividad de la marca “**SALSABOR**” (mixta) (solicitada) que distingue sal, salsas (condimentos), especias, productos comprendidos en la clase 30, es de señalar que dicho signo goza de distintividad intrínseca, habida cuenta que si bien está conformada por dos expresiones que individualmente consideradas hacen referencia a los productos que pretenden distinguir, la manera arbitraria como se disponen sus elementos le otorgan al conjunto la distintividad requerida para ser considerada como marca, lo cual descarta de plano la violación del artículo 135, literal b), de la Decisión 486.

2. La sociedad actora reitera sus argumentos tendientes a demostrar la similitud visual, gráfica y escritural o gramatical entre ambas marcas y consiguiente confundibilidad entre ellas por las razones expuestas en los cargos, en orden a lo cual hace un detenido análisis comparativo de los diferentes aspectos que presentan los correspondientes signos, empezando por las imágenes que reproduce como empaques de cada marca, atendiendo el diseño, los colores utilizados, posición de los textos o palabras que utilizan, figuras que se incluyen en ellas, etc., frente a lo cual sostiene que el cotejo entre las mismas para determinar riesgo de confusión que generan, no puede reducirse a la parte denominativa o la identidad ortográfica o literaria que las diferencia, y que debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, pues el consumidor no tiene los productos en un mismo momento, lo que no le permite apreciar las semejanzas o diferencias de forma simultánea, sino de manera separada y sucesiva. Su actuación se da a través del recuerdo que le deja una simple y rápida visión del conjunto del signo.

Por todo ello insiste en que el riesgo de confusión entre REFISAL y SALSABOR está latente en el mercado, posibilitando la inducción a error en el consumidor y que la Superintendencia debió rechazar la solicitud de registro de la marca en cuestión, más cuando ésta constituye una imitación fraudulenta de la marca mixta REFISAL (folios 232 a 243).

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

El Procurador Primero Delegado ante la Sala no hizo manifestación alguna en el su blite.

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena, invocada en los cargos, se dio en el PROCESO 24 IP 2009, con fecha 28 de mayo de 2009, visible en folios 264 a 293 y en ella se concluye así:

“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.*

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

CUARTO: *Así mismo, la autoridad Judicial Competente, debe determinar si el signo **SALSABOR** es genérico, descriptivo, evocativo o de uso común, de acuerdo con la presente Interpretación Prejudicial, Además, si se desprende del análisis, que alguna de las partículas del signo es genérica, descriptiva o de uso común, se deberán seguir los parámetros para el cotejo de signos con elementos genéricos, descriptivos o de uso común.*

QUINTO: *El Juez Consultante, deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de signo de fantasía y así su grado de distintividad.*

SEXTO: *Acorde con lo expuesto el Juzgador deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.*

SÉPTIMO: *El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:*

Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiéndose por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.

Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.

Que haya ganado dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece, una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

OCTAVO: *El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, acorde con lo expresado en la presente providencia.”*

VI. - DECISIÓN

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

CONSIDERACIONES

1. El problema de la litis radica en verificar si el signo **SALSABOR+ GRAFICA** es confundible o no con la marca **REFISAL + GRAFICA** para distinguir productos de la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 y si, por consiguiente, aquél

está incurso o no en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que a la letra dice:

“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,”

3. El signo de la marca atacada está representado así:



Mientras que el de la actora y que aduce como fundamento de su oposición al anterior es el siguiente:





4. Siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y aplicada en igual forma por esta Sala¹, tales marcas se tratarán como nominativas para su comparación habida cuenta del predominio del elemento denominativo, pues el elemento figurativo en cada una de ellas, en cuanto marcas mixtas, no tiene peso relevante en la connotación o capacidad representativa de las mismas, menos cuando cada signo tiene varios componentes, de suerte que no expresa una idea o concepto simple o unívoco, sino que por el contrario está sujeto a interpretación en cada marca, y en todo caso contiene figuras que no son susceptibles de apropiación, ya que aluden a sujetos y situaciones de uso común en relación con productos y servicios concernientes a la alimentación.

Por lo tanto, la comparación se ha de hacer entre las expresiones **SALSABOR** y **REFISAL**.

5. Al efecto se observa que ambos signos nominativos están conformados por una sola palabra y que constituyen palabras compuestas, luego conforman una unidad y así deberán ser comparadas.

En esas condiciones, se advierte que ambas expresiones incluyen una sílaba que si se leyera separadamente correspondería efectivamente a una palabra genérica en relación con uno de los productos comprendidos en la clase que han sido registrados ambos signos, esto es, el producto denominado SAL, teniendo en cuenta que en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *“La denominación genérica, determina la especie dentro del género del objeto que identifica”*, y que ella *“puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.”* (folio 278), de suerte que cuando se trate de sal, a la pregunta de qué es, habrá que responder con esa partícula SAL, que en REFISAL actúa como sufijo, y SALSABOR opera como prefijo.

¹ En la interpretación prejudicial de 30 de abril de 2003, proceso núm. interno 6156, solicitud 6-IP-2003, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló al respecto: *“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser decisivo.”*

Pero sucede que al ser pronunciada como parte del signo, es evidente que pierde esa condición de genenericidad, puesto que el significado lo pasa a determinar el conjunto o la combinación de palabras o silabas en la que se integra, y como se señala en la interpretación prejudicial traída al plenario *“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.”* (folios 278 y 279)

Justamente es lo que ocurre aquí con ambas expresiones, las cuales constituyen vocablos nuevos y distintos a los que se integran en ellas, de suerte que en realidad son novedosas, sin que se les pueda atribuir el carácter de vocablos genéricos, ya que en la clase 30 no hay productos que se denomine SALSABOR ni REFISAL, y menos lo serán si se emplean para distinguir productos de la misma clase distintos de la SAL, tales como vinagre, salsas, especias, mostaza, pimienta y similares, siguiendo la interpretación prejudicial consignada en el aparte atrás transcrito.

Para el efecto da igual que en lugar de ser genérica, la partícula de que se trate sea descriptiva o de uso común, como la actora aduce respecto de la otra expresión que compone la marca SALSABOR, toda vez que igual discernimiento cabe hacer si ese fuera el carácter de la misma, considerada por separado, esto es, la palabra SABOR.

De modo que aunque SABOR es descriptiva de los productos de la clase 30, en la medida que puede denotar una característica de los mismos, como en efecto lo indica, esa condición desaparece en relación con el conjunto del signo, toda vez que SALSABOR es un vocablo distinto, incluso sin significación en el lenguaje común, luego no es una palabra propia de este lenguaje, sino un compuesto que aparece novedoso, incluso podría decirse que es fantasioso, a la luz de lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad describe como esa clase de marcas, a saber:

“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo

significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.” (folio 282)

Ahora bien, conviene poner de presente que en esas circunstancias ambas son marcas débiles, por cuanto la partícula SAL en tanto corresponde a una expresión genérica en relación con uno de esa clase de productos, no es apropiable por persona alguna; como tampoco lo es la palabra SABOR, por ser descriptiva e incluso de uso común en relación con los aludidos productos, luego ninguna de ellas puede ser esgrimida como derecho a proteger frente a terceros que quieran hacer uso de la misma y oponerla a las solicitudes de registro de signos que la incluyan, puesto que según lo señalado por el Tribunal *“El signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser conciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y descriptivo y, por lo tanto, su marca sería débil.” (folio 280)*

6. Precisado lo anterior, es menester pasar a la comparación de los signos **REFISAL** y **SALSABOR**, a fin de verificar la semejanza y consiguiente confundibilidad que les atribuye la actora, para lo cual se ha de aplicar la regla señalada en la jurisprudencia comunitaria cuando están de por medios expresiones genéricas, a saber:

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas o palabras genéricas o descriptivas, se debe tener en cuenta, que éstas 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.” (folio 280)

Como quiera que la partícula que tienen en común es SAL y ésta es genérica, los elementos a comparar sería **REFI** por una parte, y por la otra, **SABOR**, a simple vista se nota la diferencia entre ellas en todos los aspectos: fonético, visual, ortográfico e incluso conceptual o ideológico.

El Tribunal señala que “**La similitud ortográfica.** Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión”. “**La similitud fonética.** Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión”, y “**La similitud ideológica.** Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.” (folio 275)

Todo lo anterior brilla por su ausencia en la comparación de las expresiones **REFI** y **SABOR**, tanto que la situación no requiere mayores explicaciones y que la fuerza de las diferencias entre ellas le imprime suficiente distintividad a la marca atacada, **SALSABOR** frente a la opuesta, **REFISAL**, de forma tal que la semejanza o identidad de la partícula **SAL** se minimiza casi hasta hacer imperceptible, a lo cual contribuye la posición distinta u opuesta que ocupan en cada signo.

De suerte que incluso haciendo caso omiso de la regla transcrita, los signos, apreciados de manera conjunta, sucesiva y atendiendo las semejanzas y no las diferencias no se percibe riesgo de confusión ni de asociación entre ellas.

7. En esas condiciones, tampoco hay riesgo de que se afecte lo que la actora aduce como su familia de marcas, haciendo referencia a los varios registros que tiene a su nombre del signo o la expresión REFISAL, como marca para distintos productos de la misma clase 30 (folios 208 a 223), debido a que además de la notoria diferencia antes anotada, no es cierto que el conjunto de registro invocados por la actora constituyan una familia de marcas, según se puede inferir de lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el siguiente sentido:

“Una familia de marcas, es un conjunto de marcas 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.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera:

*“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 al inicio de 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 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, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 912 del 25 de marzo de 2003).*

*El fenómeno de la familia de marcas, **se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas 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 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.” (folios 282 y 283)*

El caso de la actora es sencillamente una misma marca registrada varias veces, y aún considerando que sean diversas marcas pese a ser el mismo signo - que sólo lo sería por efectos de tener distintos registros-, antes que constituir una familia, lo que constituyen son marcas que tienen una partícula genérica o necesaria en lo que se refiere al producto sal, amén de que no se encuentra al inicio de la marca, como se exige para las familias de marcas, según atrás se destaca en negrillas, sino al final de la misma.

Conclusión

En esas circunstancias, desde el punto de vista gráfico y fonético las marcas confrontadas son diferenciables, por lo tanto pueden coexistir en el mercado para distinguir productos de la clase 30, y el signo **SALSABOR** (MIXTO) es susceptible de representación gráfica, tiene capacidad distintiva, de allí que cumple con los requisitos para ser registrado como marca según el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y frente a la marca **REFISAL** no está incurso en la prohibición prevista en el artículo 136, literal a, ibídem, luego el acto acusado no viola tales disposiciones.

Así las cosas, los cargos no tienen vocación de prosperar, luego la Sala negará las pretensiones de la demanda.

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

F A L L A :

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por la **SOCIEDAD REFINADORA DE SAL REFISAL S.A.** contra **La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio** para que se declarara la nulidad de la **Resolución núm. 9977 de 30 de abril de 2004**, mediante la cual concedió el registro de la misma **SALSABOR** (mixta) para productos de la clase 30, en favor de **DISTRIALIMENTOS E.A.T.**

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 10 de junio de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidente

MARCO ANTONIO VELLILLA MORENO