

MARCAS - Causales de irregistrabilidad / REGISTRO DE MARCAS - Necesidad de estudiar similitud entre marcas registradas / MARCAS TOTALDENT Y COLGATE TOTAL

Se trata de cotejar dos marcas denominativas, una simple y otra compuesta: TOTALDENT (una palabra) Y COLGATE TOTAL (dos palabras), para saber si la marca solicitada, está incurso en causal de irregistrabilidad, como lo alega la actora. Las marcas en conflicto son: TOTALDENT (nominativa) Clase 3ª internacional (marca cuestionada) y COLGATE TOTAL (nominativa) Clase 3ª internacional (marca registrada). Es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos, de una parte la semejanza determinante de error en el público consumidor y la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél. Los productos que ambas marcas pretenden proteger son de la clase 3ª internacional, para distinguir, en el caso de la marca solicitada TOTALDENT, “crema dental” y en el caso de COLGATE TOTAL, todos los productos de esta clase (folio 130). El otro requisito, esto es, que el signo cuestionado se asemeje o identifique de tal manera al anteriormente registrado, que cree confusión en el público consumidor, es decir, a la persona que va a adquirir el producto a quien también se protege a través de la marca.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 30479 DE 2004 (10 DE DICIEMBRE) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCION 5218 DE 2005 (10 DE MARZO) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCION 24617 DE 2005 (28 DE SEPTIEMBRE) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FUENTE FORMAL: DECISION 486 – ARTICULO 136 LITERAL A - COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA

ANALISIS DE DISTINTIVIDAD - Signos / MARCAS TOTALDENT Y COLGATE TOTAL - Inexistencia de similitudes fonética y conceptual / MARCA TOTALDENT - Inexistencia de semejanza con marca COLGATE TOTAL / TOTALDENT - Expresión de fantasía

El análisis de distintividad debe hacerse valorando los signos sin descomponer la unidad de cada uno, para verificar si el todo prevalece sobre las partes; es así como desde el punto de vista visual, es decir de la estructura de la palabra, se tiene que la marca solicitada comprende sólo una expresión y está estructurada por 9 letras cuya composición es diferente respecto de la marca cuya titular es la demandante, que está conformada por 2 expresiones y consta de 12 letras, lo cual le da distintividad. Fonéticamente, se tiene que las marcas son diferentes: TOTALDENT. COLGATE TOTAL. La primera se pronuncia como una sola palabra y la segunda como dos perfectamente distinguibles; la sílaba tónica no es la misma, la sucesión de vocales no está en el mismo orden, luego la sonoridad difiere. Desde el punto de vista conceptual, también son diferentes las marcas enfrentadas. En efecto, TOTALDENT es una expresión de fantasía resultante de la unión de dos palabras, TOTAL y DENT, la primera que se utiliza en el idioma español con la acepción de TODO o COMPLETO, y la segunda DENT, alusivo a diente o dental, expresión esta que trasmite al consumidor una idea sobre el producto y, la marca registrada, que como ya se observó, va acompañada del vocablo COLGATE, que la hace diferente de la primera.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 30479 DE 2004 (10 DE DICIEMBRE) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCION 5218 DE 2005 (10 DE MARZO) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO /

RESOLUCION 24617 DE 2005 (28 DE SEPTIEMBRE) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MARCAS TOTALDENT Y COLGATE TOTAL / TOTAL - Palabra de uso común / PALABRAS DE USO COMUN - Deben eliminarse en el examen de registrabilidad de signos / ELEMENTOS DENT Y COLGATE - No tienen similitud gráfica, fonética ni conceptual / RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre marcas TOTALDENT Y COLGATE TOTAL

A lo anterior se agrega, que la palabra “TOTAL”, es un elemento común en ambas marcas, conforme lo demuestran los certificados de registro que obran a folios 120 a 128 del expediente, entre los cuales se observan la marcas nominativas registradas para proteger productos de la clase 3ª, como son, entre otras, TOTAL EFECTS para identificar cosméticos y otros; TOTAL para identificar jabones, perfumes, cosméticos, lociones y dentífricos y otros, TOTALENS para identificar los mismos productos anteriores, todas ellas de diferente titular. Siguiendo los parámetros señalados en la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, al realizar el examen de registrabilidad de signos que contengan palabras de uso común, éstas deberán quedar eliminadas de dicho examen, y se tendrá que buscar la distintividad en el resto de elementos que conforman el signo. Luego, al eliminar el vocablo TOTAL de los signos en conflicto, los elementos restantes de cada uno serían DENT y COLGATE, los cuales no tienen ninguna similitud gráfica, fonética ni conceptual y, por lo tanto, al ser ostensiblemente diferentes, las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor, respecto del producto y de la procedencia empresarial.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 30479 DE 2004 (10 DE DICIEMBRE) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCION 5218 DE 2005 (10 DE MARZO) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCION 24617 DE 2005 (28 DE SEPTIEMBRE) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00292-00

Actor: COLGATE PALMOLIVE COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, contra los actos administrativos que concedieron el registro de la marca nominativa TOTALDENT, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la clasificación internacional de Niza, a favor de la sociedad LA FORET (SUISSE) LTD.

I. DEMANDA

I.1- La empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Es nula la Resolución N° 30479 de 10 de diciembre de 2004, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca TOTALDENT (nominativa) para amparar “crema dental”, producto de la clase 3ª de la octava edición de la Clasificación Internacional de Niza.

2ª. Es nula la Resolución N° 5218 de 10 de marzo de 2005, mediante la cual el mismo funcionario, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la anterior y concedió el recurso de apelación.

3ª. Es nula la Resolución N° 24617 de 28 de septiembre de 2005, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución N° 30479 de 10 de diciembre de 2004.

4ª. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las citadas Resoluciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar de los libros de registro el Certificado de registro que se otorgó para la marca TOTALDENT (nominativa) a favor de LA FORET (SUISSE) LTD., para amparar “cremas dentales” productos de la clase 3ª de la octava edición, de la Clasificación Internacional de Niza.

5ª. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera, en la Gaceta de Propiedad Industrial.

6ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la demandada, dictar dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del C.C.A.

I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO

La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1. La sociedad LA FORET (SUISSE) LTD., solicitó el 2 de abril de 2004, a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca TOTALDENT (nominativa) para amparar “crema dental” producto comprendido en la clase 3ª de la octava edición, de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que el 14 de julio de 2004, la actora presentó oposición con base en la marca COLGATE TOTAL, para amparar productos de la misma clase 3ª, por considerar que entre la marca solicitada y la registrada, existen claras similitudes que llevan al consumidor a un riesgo de confusión.

3. Señaló que mediante la Resolución N° 30479 de 10 de diciembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la entidad demandada, declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca TOTALDENT (nominativa) para amparar productos de la clase 3ª de la octava edición, de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que las marcas en conflicto no presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, porque cada una cuenta con elementos diferenciadores.

4. Que en respuesta a los recursos de reposición y apelación que interpuso, la entidad confirmó la Resolución, N° 30479 de 2004.

I.3- FUNDAMENTOS DE DERECHO

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

1. Violación de los artículos 134 y 135, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, porque la marca TOTALDENT no es distintiva, pues se asemeja y confunde con otras marcas registradas previamente por un tercero, específicamente con la marca COLGATE TOTAL de su propiedad; que además su marca es ampliamente reconocida en el mercado, para amparar productos de la 3ª clase internacional, específicamente dentífricos, gracias a la notoriedad de la marca COLGATE.

2. Violación del artículo 136, literal a) *ídem*, porque al carecer el signo TOTALDENT de distintividad, afecta indebidamente sus derechos, ya que esta marca se asemeja a la suya, ampara los mismos productos, lo que puede causar riesgo de confusión o de asociación.

Considera que la semejanza entre los signos en conflicto se desprende del simple cotejo visual, porque existe identidad ortográfica, reproduciéndose la marca previamente registrada en la marca posteriormente registrada, en la palabra "TOTAL".

Que hay similitud en el cotejo fonético, porque entre las marcas en conflicto existe identidad, en el término "TOTAL", dado que la pronunciación es idéntica.

Considera que la palabra "TOTAL", tiene el mismo significado en ambas expresiones, lo que genera como consecuencia que al coexistir estas dos expresiones, se presente error y riesgo de confusión.

Que en relación con la vinculación competitiva entre los productos amparados por las marcas en conflicto COLGATE TOTAL y TOTALDENT, a que hace referencia el segundo presupuesto del artículo 136 literal a), los productos amparados por ambas marcas se encuentran estrechamente relacionados en el comercio, porque la marca TOTALDENT identifica exactamente el mismo producto de la marca COLGATE TOTAL, que cubre todos los productos de la clase 3ª internacional; que en consecuencia, los productos amparados por ambas marcas se encuentran estrechamente relacionados en el comercio, son de consumo masivo, dirigidos a un consumidor medio o básico, se canalizan o distribuyen en establecimientos de comercio masivos y pertenecientes a la canasta familiar, por lo que la coexistencia de las dos marcas a nombre de titulares diferentes, puede generar el riesgo de que el consumidor crea equivocadamente que los productos de la marca TOTALDENT, son fabricados o provienen del mismo origen empresarial de los productos que tradicionalmente identifica la marca de la cual es titular la actora.

Agrega que, como los productos se distribuyen en establecimientos de comercio no especializados, su difusión se realiza por los mismos medios publicitarios; que los productos están destinados a satisfacer idéntica finalidad y que son intercambiables, lo cual hace mayor el riesgo de confundibilidad.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, porque no tienen sustento jurídico. Adujo, en esencia, lo siguiente:

Que se ha insistido en diferentes actos administrativos expedidos por la entidad y en numerosas sentencias proferidas por el Consejo de Estado sobre el tema marcario, en concordancia con las normas legales vigentes, que un signo para ser registrado como marca, debe reunir las características de perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Que con fundamento en lo anterior, la expresión "TOTALDENT" para distinguir productos de la clase 3ª, tiene la suficiente fuerza distintiva y, en consecuencia, no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo ni su procedencia empresarial, entre otras razones, porque es de resaltar que por su extensión la marca solicitada se compone de una palabra de 9 letras y la marca previamente registrada se compone de dos palabras y once letras.

Agrega que entre las dos palabras no existen semejanzas entre sí, pues existen elementos visuales, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores y por lo tanto el registro marcario solicitado TOTALDENT permite su coexistencia en el mercado.

Que adicionalmente, las expresiones presentan una combinación de vocales y consonante distintas, la pronunciación y la sílaba tónica es diferente y en su conjunto no son confundibles.

II.2- La sociedad LA FORET (SUISSE) LTD., tercera interesada en el resultado del proceso, se opone a las pretensiones de la demanda.

En relación con el primer cargo, considera que las Resoluciones acusadas se ajustan a los artículos 134 y 135, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque el signo TOTALDENT cumple con las condiciones para ser considerado como marca, es decir, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad; no constituye un signo genérico o descriptivo de los productos de la clase 3ª internacional ni es similar a ninguna otra marca previamente registrada para identificar productos idénticos o confundiblemente similares.

En cuanto al segundo cargo, considera que el signo TOTALDENT no viola las disposiciones contenidas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, porque para que opere la causal de irregistrabilidad consagrada en esta norma deben ocurrir dos presupuestos, a saber: debe presentarse identidad o similitud capaz de generar confusión entre los signos independientemente considerados y debe existir identidad o similitud entre los productos o servicios identificados con las marcas.

Considera que en este caso, no existe similitud entre las marcas en conflicto, si se tiene en cuenta que la comparación debe hacerse alternativamente y no en forma simultánea; que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias y analizarse en su conjunto y que también se debe examinar la clase de consumidor.

Concluye que es evidente que no existe ningún tipo de confusión en el plano gráfico; que fonéticamente se observa que un signo está compuesto por dos palabras y el otro por una; que la marca TOTALDENT consiste en la unión de dos palabras escritas en inglés, mientras la otra corresponde a la unión de la marca COLGATE con la expresión TOTAL; que en cuanto a la relación de naturaleza entre los productos, anota que es posible que coexistan, debido a que los signos no presentan ninguna posibilidad de producir confusión para los consumidores de productos de la clase 3ª de la clasificación internacional, porque la expresión TOTAL es común en este tipo de productos.

ALEGATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LAS PARTES

La parte demandante reitera lo expresado en la demanda.

La parte demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, reiteraron los argumentos de la contestación de la demanda

El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no alegó de conclusión.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 025-IP-2009, rendida en este proceso, concluyó:

“PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca TOTALDENT cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

El Juez Consultante deberá tomar en cuenta que en el caso concreto el signo opositor es denominativo compuesto y por lo tanto deberá aplicar la jurisprudencia transcrita en lo que sea aplicable al caso, es decir, deberá analizar si el elemento compuesto del signo opositor le da suficiente distintividad frente al signo solicitado, lo que, en principio, puede evitar el riesgo de confusión con el signo solicitado.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en relación con el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo TOTALDENT es similar a la marca registrada COLGATE TOTAL y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los

hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

SEXO: Palabras de uso común son aquellas que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Al realizar el examen de registrabilidad de signos que contengan palabras de uso común, éstas deberán quedar eliminadas de dicho examen y se tendrá que buscar la distintividad en el resto de elementos que conforman el signo.

Por otro lado se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

SÉPTIMO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega.”

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de las Resoluciones acusadas, resolvió declarar infundada la oposición presentada por la actora, COLGATE-PALMOLIVE COMPANY y concedió a la sociedad LA FORET (SUISSE) LTD. el registro de la marca TOTALDENT (nominativa) para distinguir crema dental, producto comprendido en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, porque consideró que entre la marca solicitada y la marca COLGATE TOTAL no existe confundibilidad de ningún tipo.

Las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que el actor considera violadas por los actos acusados, señalan:

“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) ...”

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad.
- c) ...”

“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 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 asociación. (Resalta la Sala).

- b) ...”.

La controversia se contrae a establecer si la marca registrada TOTALDENT (nominativa) para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra en una causal de irregistrabilidad, como lo asegura la actora, con respecto a su marca COLGATE TOTAL de la Clase 3ª previamente registrada.

La entidad demandada mediante la Resolución N° 30479 de 10 de diciembre de 2004, pese a la oposición presentada, registró la marca TOTALDENT (nominativa), porque, en su concepto entre esta marca y la marca opositora COLGATE TOTAL (nominativa), no existen semejanzas de ningún tipo, que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, por lo que el consumidor puede fácilmente diferenciarlas.

La Sala procede a efectuar el análisis comparativo de la marca, siguiendo los lineamientos de la Interpretación Prejudicial efectuada en este proceso, en los siguientes términos:

Se trata de cotejar dos marcas denominativas, una simple y otra compuesta: TOTALDENT (una palabra) Y COLGATE TOTAL (dos palabras), para saber si la marca solicitada, está incurso en causal de irregistrabilidad, como lo alega la actora.

Las marcas en conflicto son:

MARCA CUESTIONADA	MARCA REGISTRADA (opositora)
TOTALDENT (nominativa) Clase 3ª internacional	COLGATE TOTAL (nominativa) Clase 3ª internacional

Es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos, de una parte la semejanza determinante de error en el público consumidor y la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

Los productos que ambas marcas pretenden proteger son de la clase 3ª internacional, para distinguir, en el caso de la marca solicitada TOTALDENT, “crema dental” y en el caso de COLGATE TOTAL, todos los productos de esta clase (folio 130).

El otro requisito, esto es, que el signo cuestionado se asemeje o identifique de tal manera al anteriormente registrado, que cree confusión en el público consumidor, es decir, a la persona que va a adquirir el producto a quien también se protege a través de la marca.

El análisis de distintividad debe hacerse valorando los signos sin descomponer la unidad de cada uno, para verificar si el todo prevalece sobre las partes; es así como desde el punto de vista visual, es decir de la estructura de la palabra, se tiene que la marca solicitada comprende sólo una expresión y está estructurada por 9 letras cuya composición es diferente respecto de la marca cuya titular es la demandante, que está conformada por 2 expresiones y consta de 12 letras, lo cual le da distintividad.

Fonéticamente, se tiene que las marcas son diferentes:

TOTALDENT

COLGATE TOTAL

La primera se pronuncia como una sola palabra y la segunda como dos perfectamente distinguibles; la sílaba tónica no es la misma, la sucesión de vocales no está en el mismo orden, luego la sonoridad difiere.

Desde el punto de vista conceptual, también son diferentes las marcas enfrentadas. En efecto, TOTALDENT es una expresión de fantasía resultante de la unión de dos palabras, TOTAL y DENT, la primera que se utiliza en el idioma español con la acepción de TODO o COMPLETO, y la segunda DENT, alusivo a diente o dental, expresión esta que trasmite al consumidor una idea sobre el producto y, la marca registrada, que como ya se observó, va acompañada del vocablo COLGATE, que la hace diferente de la primera.

A lo anterior se agrega, que la palabra "TOTAL", es un elemento común en ambas marcas, conforme lo demuestran los certificados de registro que obran a folios 120 a 128 del expediente, entre los cuales se observan la marcas nominativas registradas para proteger productos de la clase 3ª, como son, entre otras, TOTAL EFECTS para identificar cosméticos y otros; TOTAL para identificar jabones, perfumes, cosméticos, lociones y dentífricos y otros, TOTALENS para identificar los mismos productos anteriores, todas ellas de diferente titular.

Siguiendo los parámetros señalados en la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, al realizar el examen de registrabilidad de signos que contengan palabras de uso común, éstas deberán quedar eliminadas de dicho examen, y se tendrá que buscar la distintividad en el resto de elementos que conforman el signo.

Luego, al eliminar el vocablo TOTAL de los signos en conflicto, los elementos restantes de cada uno serían DENT y COLGATE, los cuales no tienen ninguna similitud gráfica, fonética ni conceptual y, por lo tanto, al ser ostensiblemente diferentes, las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor, respecto del producto y de la procedencia empresarial.

Consecuente con lo anterior, 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,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 29 de noviembre de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Ausente con Excusa

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO