



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00

Referencia. Medio de control de nulidad relativa

Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

TESIS: ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN LAS MARCAS ENFRENTADAS "ESCO" Y "ESKO" NO EXISTE CONEXIDAD COMPETITIVA, HABIDA CUENTA QUE NO SON SUSTITUIBLES NI COMPLEMENTARIOS ENTRE SÍ, MÁXIME SI SE TIENE EN CUENTA QUE LOS CONSUMIDORES DE LA CLASE 3ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA SON ESPECIALIZADOS, DADO QUE CONOCEN BIEN LA PROCEDENCIA EMPRESARIAL DEL PRODUCTO Y SUS CARACTERÍSTICAS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.**, mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,¹ de la Comisión de la Comunidad

¹ "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 79088 de 30 de septiembre de 2015, "**Por la cual se decide una solicitud de registro de marcario**", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio²; y 00006245 de 11 de febrero de 2016, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el 19 de febrero de 2015, la sociedad **ESCO – EUROPAN SALT COMPANY GMBH AND CO. KG** presentó solicitud de registro como marca del signo mixto "**ESCO**", para identificar productos comprendidos en las clases 1^{a3} y 5^{a4} de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁵.

² En adelante SIC.

³ El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: "[...] *Sal en bruto; sal refinada; sal de deshielo; sal industrial; sal comercial; sal y mezclas de sales para uso industrial; sales (materias primas); sales para celdas galvánicas; sal de conservación que no sea para alimentos [...]*".

⁴ El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: "[...] *Alimentos dietéticos, sustancias y alimentos dietéticos para uso médico y veterinario; suplementos dietéticos para animales; sales para uso farmacéutico; sales para baños de aguas minerales; sales de potasio; magnesio y sodio para uso médico; sales de aguas minerales; sales contra el desmayo [...]*".

⁵ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

2º: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa "**ESKO**", para identificar productos en la Clase 3^a de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular.

3º: Que el día 29 de noviembre de 2006, se presentó modificación respecto del solicitante, en el entendido de que en adelante sería la sociedad **BERIOSKA S.L.**

4º: Que mediante la Resolución núm. 79088 de 2015 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto "**ESCO**", para distinguir productos en las Clases 1^a y 5^a de la Clasificación Internacional de Niza.

5º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la Resolución núm. 00006245 de 2016.

⁶ La marca está registrada para distinguir los siguientes productos: "[...] *Cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar [...]*".



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134, 135, 136, literal a), y 150 de la Decisión 486, por cuanto concedió el registro de la expresión objeto de controversia sin tener en cuenta que es idéntica a su marca previamente registrada, la cual genera riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor.

Sostuvo que al haber estimado la Superintendencia demandada que la expresión **"ESCO"** no estaba incurso en alguna causal de irregistrabilidad, permitió que coexistiera en el mercado colombiano con la marca de su propiedad **"ESKO"**, lo que, a su juicio, ha generado confusión entre los consumidores; y que dicha situación vulnera sus derechos adquiridos.

Manifestó que la marca **"ESCO"** es idéntica a su registro previo **"ESKO"**, toda vez que se evidencia una reproducción exacta que no permite diferenciarlos, lo cual genera suficiente riesgo de confusión o de asociación en el mercado.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

Adujo que la SIC, al conceder el registro como marca del signo solicitado, omitió realizar el debido cotejo marcario en el que se advertía de la similitud existente entre las marcas enfrentadas **"ESKO"** y **"ESCO"**.

Señaló que las expresiones enfrentadas tienen en común tres letras, esto es, **"E"**, **"S"**, **"O"**; y que lo único que las diferencia una de otra son las letras **"C"** y **"K"**, sin que dicho intercambio sea suficiente para diferenciarlas.

Afirmó que también existen semejanzas gráficas y visuales entre aquellas, lo que genera que visualmente el consumidor medio las identifique como iguales relacionándolas con un mismo origen empresarial.

Señaló que desde el punto de vista fonético, las marcas cotejadas presentan similitud tanto en el número de letras y consonantes, como en sus terminaciones, por lo que su pronunciación es idéntica.

Resaltó que aunque los productos que identifica cada una de las marcas enfrentadas se ubiquen en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, éstos presentan una relación directa en cuanto distinguen elementos similares, benéficos y farmacéuticos para el



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

cuidado de la piel, teniendo la misma finalidad, esto es, la protección y mejoramiento de la salud del cuerpo humano.

Por último, reiteró que existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas cotejadas, debido a sus semejanzas, lo que genera que el consumidor no pueda identificar entre aquellas y, además, distinguen productos similares, lo que impide que puedan coexistir pacíficamente en el mercado.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 42 y 80 del CPACA y 13, 29 y 61 de la Constitución Política, habida cuenta que debía garantizar la protección de su marca previamente registrada **"ESKO"** y denegar el registro de la expresión cuestionada **"ESCO"**, al ser ésta similarmente confundible con la de su propiedad.

Que, a su juicio, la SIC no protegió los derechos de propiedad industrial que le corresponde, comoquiera que tomó una decisión sin fundamento o motivación alguna, basado en apreciaciones subjetivas, sin haber tenido en cuenta la presunta confusión existente entre las marcas enfrentadas **"ESKO"** y **"ESCO"**.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

II.-1. La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico.

Manifestó que si bien es cierto que las marcas enfrentadas presentan identidad y/o similitud, también lo es que entre los productos que identifica cada una de ellas no existe conexidad competitiva, habida cuenta que la expresión cuestionada ampara productos salinos, tales como la sal de deshielo, sal alimentaria, sal de mesa, sal para el sector farmacéutico, sal industrial y salmuera, pertenecientes a las clases 1ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la previamente registrada está enfocada en el desarrollo, manufactura y acondicionamiento de productos cosméticos.

Indicó que un consumidor jamás se podrá confundir con los productos distinguidos por las marcas cotejadas pues, a su juicio, es lógico que la sal no es equivalente a un producto cosmético, ya que la finalidad de uno y otro es totalmente diferente.

Anotó que el consumidor que va a adquirir un producto como lo es una crema para el tratamiento de las arrugas, el cual finalmente tiene un consumidor especializado y específico, es decir, mujeres que desean atenuar o prevenir arrugas y que, a diferencia de las sales, tiene un



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

costo elevado, no se va a confundir con facilidad al momento de comprarlo con una sal para uso industrial, de uso médico o salmuera.

Mencionó que, con la expedición de los actos administrativos acusados, protegió los derechos de la sociedad demandante; y que para tal fin, realizó el estudio de registrabilidad respectivo y no como erróneamente lo afirmó la actora, pues pretende que se deniegue un registro marcario a su antojo, lo que sí se traduciría en una violación del ordenamiento legal.

Agregó que en el caso en concreto se dio aplicación a las reglas de la sana crítica, así como una correcta valoración probatoria que dejó como resultado que no se negara la similitud entre las marcas enfrentadas, pero que sí se evidenciara que no existe conexidad competitiva, pues es evidente que un consumidor no confundirá un producto como la sal con productos de cuidado personal y/o de aseo.

II.-2. La sociedad **ESCO - EUROPEAN SALT COMPANY GMBH AND CO. KG**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al efecto, sostuvo que



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

Manifestó que a pesar de que existen semejanzas ortográficas y fonéticas entre las marcas enfrentadas, los productos que distinguen cada una de ellos son totalmente diferentes y, por lo tanto, no se presenta conexidad competitiva.

Indicó que, en efecto, los productos enfrentados: i) pertenecen a diferentes clases del Nomenclátor Internacional; ii) no comparten canales de comercialización, toda vez que ella, a través de la marca cuestionada comercializa y extrae sal por todo el continente europeo, mientras que la actora vende productos cosméticos ubicados en supermercados y tiendas de consumo general, de manera que dichos artículos nunca se encontrarían en los mismos establecimientos de comercio; iii) no presentan una relación de vinculación o relación, ya que son bienes completamente diferentes, de manera que el consumidor medio no relacionará un producto cosmético con la sal; y iv) tampoco son complementarios, pues el consumidor al momento de usar un producto cosmético no necesita de la sal, ni viceversa.

Trajo a colación el principio de especialidad, para afirmar que a pesar de que las marcas son casi idénticas, éstas pueden coexistir, toda vez que identifican productos que no tienen relación alguna ni harán que el consumidor llegue a confundirlos, si los observa en el mercado.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011⁷, el 9 de julio de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistió la sociedad **LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.**, en su calidad de actora, así como la SIC, actuando como entidad demandada y la sociedad **ESCO -EUROPEAN SALT COMPANY GMBH & CO. KG**, como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, frente a las cuales

⁷ En adelante CPACA.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

se determinó que sus fundamentos envolvían la defensa de los actos acusados, lo cual significaba que no constituían excepciones propiamente dichas.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las **resoluciones núms. 79088 de 30 de septiembre de 2015 y 00006245 de 11 de febrero de 2016**, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro de la marca **"ESCO" (MIXTA)**, para distinguir productos comprendidos en las clases 1ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad **ESCO - EUROPEAN SALT COMPANY GMBH AND CO. KG.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en los artículos 134, 135, 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000; 42 y 80 del CPACA; 13, 29 y 61 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes e intervinientes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiese viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La parte actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que entre las marcas enfrentadas existen amplias semejanzas desde los puntos ortográfico y fonético,



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

siendo prácticamente idénticas, por lo que se presentaría un riesgo de asociación por parte del público consumidor quien creería que entre dichas marcas existe algún tipo de vínculo.

Arguyó que entre los productos que identifican las marcas enfrentadas existe conexidad competitiva, habida cuenta que son complementarios, puesto que los amparados por la Clase 1ª son usados y destinados a la fabricación de los artículos de la Clase 3ª.

IV.-2. La sociedad **EUROPEAN SALT COMPANY GMBH & CO. KG**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda. En efecto, sostuvo que entre los productos, que identifican las marcas enfrentadas, no se presenta vinculación, relación o conexión competitiva.

Lo anterior, por cuanto, a su juicio, los productos de las clases 1ª, 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza no están relacionados y no crean riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores.

IV.-3. La **SIC** insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda. Al respecto, argumentó que los productos de la Clase 3ª,



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

que ampara la marca previamente registrada **"ESKO"**, son completamente disímiles a los que identifica la marca cuestionada **"ESCO"**, debido a que las sales tienen como principal destinación el uso industrial y masivo, mientras que los productos cosméticos y de aseo son artículos terminados que están dirigidos a un consumidor final, de manera que, a su juicio, resulta absurdo considerar que uno pueda ser reemplazado por el otro en el mercado.

IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁸, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁹:

"[...]

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

[...]

⁸ En adelante el Tribunal

⁹ Proceso 285-IP-2019.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

"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;

[...]

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

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

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

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

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

[...]

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

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

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[...]

2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico.

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

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

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

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

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

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

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

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

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

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

[...]

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza [...]

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La **SIC**, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 79088 de 30 de septiembre de 2015 y 00006245 de 11 de febrero de 2016**, concedió a la sociedad **ESCO-EUROPEAN SALT COMPANY GMBH AND CO. KG**. el registro como marca del signo mixto **"ESCO"**, para distinguir los siguientes productos: "[...] *Sal en bruto; sal refinada; sal de deshielo; sal industrial; sal comercial; sal y mezclas de sales para uso industrial; sales (materias primas); sales para celdas galvánicas; sal de*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

conservación que no sea para alimentos [...]” y “[...] Alimentos dietéticos, sustancias y alimentos dietéticos para uso médico y veterinario; suplementos dietéticos para animales; sales para uso farmacéutico; sales para baños de aguas minerales; sales de potasio; magnesio y sodio para uso médico; sales de aguas minerales; sales contra el desmayo [...]”, comprendidos, respectivamente, en las clases 1ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, la marca **“ESCO”** es idéntica a su registro previo **“ESKO”**, toda vez que se evidencia una reproducción exacta que no permite diferenciarlos, lo cual genera suficiente riesgo de confusión o de asociación en el mercado.

Agregó que aunque los productos que identifica cada una de las marcas enfrentadas se ubiquen en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, éstos presentan una relación directa, en cuanto distinguen elementos similares, benéficos y farmacéuticos para el cuidado de la piel, teniendo la misma finalidad, esto es, la protección y mejoramiento de la salud del cuerpo humano.

Por su parte, la SIC alegó que si bien es cierto que las marcas enfrentadas presentan identidad y/o similitud, también lo es que entre



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

los productos que identifica cada una de ellas no existe conexidad competitiva, habida cuenta que la expresión cuestionada ampara productos salinos, tales como la sal de deshielo, sal alimentaria, sal de mesa, sal para el sector farmacéutico, sal industrial y salmuera, pertenecientes a las clases 1ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que la previamente registrada está enfocada en el desarrollo, manufactura y acondicionamiento de productos cosméticos.

En ese mismo sentido, se pronunció la sociedad **ESCO-EUROPEAN SALT COMPANY GMBH AND CO. KG.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, puesto que afirmó que los productos enfrentados: i) pertenecen a diferentes clases del Nomenclátor Internacional; ii) no comparten canales de comercialización, toda vez que ella, a través de la marca cuestionada comercializa y extrae sal por todo el continente europeo, mientras que la actora vende productos cosméticos ubicados en supermercados y tiendas de consumo general, de manera que dichos artículos nunca se encontrarían en los mismos establecimientos de comercio; iii) no presentan una relación de vinculación o relación, ya que son bienes completamente diferentes, de manera que el consumidor medio no relacionará un producto cosmético con la sal; y iv) tampoco son complementarios, pues el



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

consumidor al momento de usar un producto cosmético no necesita de la sal, ni viceversa.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso *sub examine* era viable la interpretación del artículo 136, literal a), y 151¹⁰ de la Decisión 486, “[...] *por ser pertinentes [...]*”, no así la de los artículos 134, 135 y 150 *ibidem*, toda vez que “[...] *no está en discusión el concepto de marca ni los requisitos para su registro, tampoco se controvierten las causales de irregistrabilidad absoluta relacionadas con el registro de un signo [...]*” y “[...] *porque no se controvierte la obligación de realizar el examen de registrabilidad que tiene la oficina nacional competente [...]*”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

“[...] **Decisión 486.**

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;

¹⁰ Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

[...]

Artículo 151.- *Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.*

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. [...]"

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

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

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

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

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

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



MARCA MIXTA CUESTIONADA



MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA

Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta "**ESCO**", como lo es la cuestionada, con otra marca mixta "**ESKO**", a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en éstas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las

¹¹ Folio 33 del cuaderno físico núm. 1.

¹² Folio 33 del cuaderno físico núm. 1.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

En este orden de ideas, no existe duda que en las marcas mixtas enfrentadas prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico.

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

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

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

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

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

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto.

Siendo ello así, respecto a la **similitud ortográfica** entre la marca cuestionada, "**ESCO**", y la marca previamente registrada "**ESKO**", la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión "**ES-O**", contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, sin que la sustitución de la letra "**K**" por una "**C**" sea suficiente para dotar a la marca solicitada de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarla de la marca previamente



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

registrada, cuyo elemento distintivo y preponderante es el término **“ESKO”**.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca cuestionada cuenta sustituye la letra **“K”** intermedia por una **“C”**, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada, **“ESCO”**, reproduce casi por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada **“ESKO”**, esto es, **“ES-O”**, lo que conlleva que la marca cuestionada no sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente registradas.

Referente a la **similitud fonética**, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación **“ESC/KO”**, sin que el cambio de la **“K”** por una **“C”**, genere un sonido distinto, dado que dichas letras se pronuncian de manera idéntica.

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

ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO
ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO
ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO-ESKO-ESCO

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala pone de presente que los términos **“ESCO”** y **“ESKO”** corresponden a expresiones de fantasía, por lo que no pueden ser cotejadas desde este aspecto.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registradas existe riesgo de confusión directa.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 28 de noviembre de 2018¹³ trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así:

"[...] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades,

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [...]”.

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, **hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.**

En el caso *sub lite*, la marca cuestionada “ESCO” fue solicitada para amparar los siguientes productos de las **clases 1ª y 5ª** de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] *Sal en bruto; sal refinada; sal de deshielo; sal industrial; sal comercial; sal y mezclas de sales para uso industrial; sales (materias primas); sales para celdas galvánicas; sal de conservación que no sea para alimentos [...]”* y “[...] *Alimentos*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

dietéticos, sustancias y alimentos dietéticos para uso médico y veterinario; suplementos dietéticos para animales; sales para uso farmacéutico; sales para baños de aguas minerales; sales de potasio; magnesio y sodio para uso médico; sales de aguas minerales; sales contra el desmayo [...]”.

Por su parte, la marca previamente registrada, **“ESKO”** distingue los siguientes productos de la **Clase 3ª** de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] *preparaciones para blanquear y otras sustancias para la cola da, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos [...]*”.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al *caso sub examine*, la Sala estima que entre los productos que amparan las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de no pertenecer a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

Como se observa y como bien lo consideró la SIC, para la Sala es dable afirmar que se trata de productos muy diferentes, entre otras cosas, por su naturaleza, la clase de consumidores, su finalidad y su comercialización pues, en efecto, unos son los productos para los cuales se solicitó el registro objeto de análisis y otros, muy diferentes, son los productos distinguidos por la marca opositora, por cuanto su comercialización se realiza empleando diferentes medios de promoción y publicidad, además de tener diversos canales de distribución.

Ciertamente, es evidente que en el consumidor medio se genera la idea consistente que se trata de marcas de diferentes empresarios y no ocurre que surja en la mente del usuario la concepción de que **ESCO-EUROPEAN SALT COMPANY GMBH AND CO. KG.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, está comercializando jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos o lociones para el cabello.

En relación con la especialización del consumidor, la Sala recuerda que esta Corporación¹⁴ ha precisado que se trata de un factor que debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el examen de conexidad, tal y como se observa a continuación:

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2004-00376.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

"[...] Referente a la "especialización del consumidor", ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión.

"Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la Actora, es "la especialidad del consumidor", en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto

Sobre este factor determinante, esta Sala mediante sentencia del 27 de julio de 2006, expresó lo siguiente, en el caso de las marcas semejantes "SIENA" y "SENN":

"A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto. Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo.

Es improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil "SIENA" de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil "SENN" de AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características. La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado [...]"
(Destacado fuera de texto).

Así las cosas, es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera artículos para el cuidado personal y artículos de



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

belleza sin tener en cuenta el fabricante y el origen del mismo y, mucho menos, concluya que una empresa que es reconocida por vender diferentes tipos de sales **industriales** se encuentre comercializando esa clase de productos, pues, se advierte, en la adquisición de los productos de la Clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, el consumidor conoce bien la procedencia empresarial del producto y sus características.

Sobre el particular, cabe señalar que la Sala, en sentencia de 10 de mayo de 2018¹⁵, precisó que **los consumidores de la citada Clase 3ª son especializados, dado que conocen bien la procedencia empresarial del producto y sus características.**

Así discurrió la Sección:

"[...] En relación con la especialización del consumidor, la Sala recuerda que esta Corporación ha precisado que se trata de un factor que debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el examen de conexidad, tal y como se observa a continuación:

[...]

Así las cosas, es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera un desodorante sin tener en cuenta el fabricante y el origen del mismo y,

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de mayo de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2010-00386-00. Reiterado en sentencia de 9 de agosto de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. Único de radicación 2016-00087-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

*mucho menos, concluya que una entidad financiera, bursátil o de mercado se encuentren comercialización esa clase de productos, **pues, se advierte, en la adquisición de los productos de la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, el consumidor conoce bien la procedencia empresarial del producto y sus características.** [...]" (Destacado fuera de texto).*

Al respecto, es del caso puntualizar, conforme se señaló en la citada sentencia de 28 de noviembre de 2018, que "[...] si se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, **no existirá conexión competitiva** [...]" (Destacado fuera de texto).

Adicionalmente, la Sala encuentra que no existe complementariedad entre los productos enfrentados y, los mismos, no resultan ser sustituible e intercambiables, lo cual reafirma la ausencia de conexidad competitiva.

En efecto, la Sala advierte que los artículos para el cuidado personal y de belleza, tales como *los jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y champús* en manera alguna pueden ser sustituidos por diferentes tipos de sales, como lo son la sal en bruto, de deshielo, industrial, comercial, de uso farmacéuticos o suplementos dietarios, ni mucho menos que estos puedan ser intercambiables.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

Es del caso precisar que el consumidor de los productos, amparados por la marca previamente registrada, vale decir, interesado en adquirir un producto de belleza o de cuidado personal, de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, difícilmente podría decidir en sustituir el mismo por los diferentes tipos de sales y suplementos dietarios que ofrece la marca cuestionada, habida cuenta que, se reitera, los consumidores de la referida Clase 3ª conocen bien la procedencia empresarial del producto y sus características.

Por tal razón, la Sala observa que entre los productos identificados por las marcas en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial. Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

Sobre este asunto, esta Sección en la sentencia de 9 de marzo de 2017¹⁶, precisó que aunque las marcas nominalmente sean idénticas o muy similares, pueden coexistir pacíficamente en el mercado, habida cuenta que distinguen productos y servicios diferentes en distintas

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00190-00. Criterio reiterado en sentencia de 16 de diciembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00564-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

clases del nomenclátor, que no tienen relación entre sí y tienen finalidades distintas, de la siguiente manera:

"[...] Pese a que nominalmente las marcas en conflicto son idénticas, lo anterior permite a la Sala constatar que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues su convivencia en las clases 41 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza no genera riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, habida cuenta que distinguen servicios diferentes en distintas clases del nomenclátor, que no tienen relación entre sí y tienen finalidades distintas.

[...]

Para la Sala no puede señalarse que existe una relación entre los servicios que induzca al consumidor a identificarlos con el mismo origen empresarial y, además, tampoco es dable señalar que se presenta una vinculación económica entre los titulares, toda vez que los mismos no comparten la misma naturaleza o finalidad, no hay uso conjunto y sus canales de comercialización son disímiles [...]" (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, se considera que aunque existe una alta similitud ortográfica y fonética entre las marcas enfrentadas "ESCO" y "ESKO", no existe conexidad competitiva entre los productos que dichas marcas identifican, de manera que, se insiste, pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

Así las cosas, al no existir una relación entre los productos que identifican las marcas en disputa y que estas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

en el público consumidor, la Sala concluye que no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Ahora, en lo relativo a la presunta violación de los artículos 42 y 80 del CPACA, esto es, que los actos administrativos acusados fueron expedidos con falsa motivación, la Sección Primera, en sentencia de 14 de abril de 2016¹⁷, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de 2009¹⁸ para la configuración de dicha causal de nulidad, en el que se señaló lo siguiente:

"[...] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión [...]" (Resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación, habida cuenta que las resoluciones contienen tanto la

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01.

¹⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-1997-00374-01(15797)



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la SIC, al conceder el registro marcario y estimar que entre los productos distinguidos por las marcas enfrentadas no existía conexidad competitiva.

En efecto, se advierte que la SIC en los actos acusados, entre ellos, en la Resolución núm. 79088 de 2015, **"Por la cual se decide una solicitud de registro"**, fundamentó con suficiencia las razones por las cuales estimó que entre los productos que amparaban las marcas confrontadas no existía conexidad competitiva, de la siguiente manera¹⁹:

"[...] En este orden de ideas, se encuentra que los productos que distingue la sociedad opositora con su marca no se encuentran en el mismo nomenclátor de la clasificación internacional, la especialidad de los productos anteriormente descritos, evita que el consumidor los asocie y crea que tienen un mismo origen empresarial. Lo anterior toda vez que al reivindicarse la protección de sales industriales, sales para usos médicos y suplementos alimenticios, el consumidor no pensara que los mismos son producidos por un empresario que se encarga de ofrecer en el mercado cosméticos y preparaciones para limpiar, entonces este podrá distinguir perfectamente entre los productos que se ofrecen, más aún cuando por la misma especificidad, los canales de comercialización y distribución de los productos que identifican estas marcas no son afines.

De acuerdo a lo anterior, aunque las dos marcas sean semejantes, no existe riesgo de confusión en virtud de la especificidad de los productos que se distinguen con una

¹⁹ Folio 14 del cuaderno físico núm. 1.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

y otra marca estando el consumidor en capacidad de conocer plenamente las cualidades de los productos de una y otra marca y las palabras o figuras que distinguen a la empresa que los ofrece. [...]". (Destacado fuera de texto)

Y el hecho de haber llegado a la conclusión de que la marca cuestionada no estaba incurso en alguna causal de irregistrabilidad no desconoce lo previsto en el artículo 61 de la Constitución Política, de manera que sí se atendió el deber del Estado de proteger la Propiedad Intelectual.

Por último, la Sala considera que la parte demandada no vulneró los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, debido a que no se probó un trato discriminatorio y teniendo en cuenta que el registro de la marca cuestionada fue otorgado conforme a las normas pertinentes sobre la materia y que la obligación de la SIC es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares²⁰, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150²¹ de la Decisión 486²².

²⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901.

²¹ "[...] **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[...]

²² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

En conclusión, al no existir conexidad entre los productos identificados entre las marcas cotejadas, la Sala concluye que no se desconocieron las normas del alegadas como violadas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca "**ESCO**", para amparar los productos de las clases 1ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, pues resultan acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó.

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

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

F A L L A

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00385-00.
Actora: LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA.

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

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 31 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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