

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO - Son de fantasía pero si son popularmente conocidas pueden ser genéricas o descriptivas / MARCA DERIVADA - Definición; signos distintivos y variaciones no sustanciales o complementarias / SIGNOS PRINCIPALES EN MARCAS DERIVADAS - Cotejo entre AVON y YANBAL; exclusión de los signos genéricos en inglés AGE BLOCK

La doctrina pone de presente la posibilidad de ocurrencia de confundibilidad en esos casos, pese a que los signos formados con palabras extranjeras suelen ser considerados como de fantasía. Es así como el tratadista Jorge Otamendi advierte que “Sin embargo, hay ciertos idiomas que son más conocidos que otros, como ser el italiano, el inglés y el francés, y cantidades no despreciables de personas los hablan o entienden.”, y que “Además, hay muchas palabras que por su intenso uso, en series televisivas, cine, espectáculos, publicaciones, etcétera, se han ido incorporando a nuestro léxico diario o por lo menos son conocidas.” Por ello concluye que “En todos estos casos las palabras tendrán un significado y serán susceptibles de provocar una confusión ideológica”. En este caso, adicionalmente y de manera especial, se debe tener cuenta que las marcas enfrentadas aparecen caracterizadas como marcas derivadas, toda vez que según la jurisprudencia comunitaria y la doctrina, las objeciones u oposiciones que a esa clase de marcas se le hagan sólo podrán referirse a los elementos accesorios o complementarios añadidos y no al signo principal. En efecto, según lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad, las “marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.”. El signo distintivo de la marca demandada que pertenece a otra marca anteriormente registrada es AVON. Otro tanto ocurre con el signo YANBAL de la marca opositora. De esa forma cabe decir que los elementos complementarios de la marca enjuiciada están en la expresión AGE BLOCK, por consiguiente se ha de entender que la demanda está dirigida a esta parte de la marca, esto es, contra el uso de tales elementos. Justamente, esa expresión AGE BLOCK forma parte de ambas marcas, luego la comparación se circunscribe a la misma, pudiéndose observar que está conformada por dos palabras de idioma inglés que son de fácil comprensión por la población media del país y mucho más por el sector que consume los productos de la clase 3ª, especialmente cosméticos y protectores para la piel. En ese orden es de fácil entendimiento que AGE significa edad y BLOCK, bloque o muro, barrera, de suerte que la expresión AGE BLOCK asociada a los productos que se distinguen con las marcas enfrentadas suscita la idea o el concepto de una barrera o muro a la edad, bloqueador de la edad. De esa forma se constituye en una expresión genérica en cuanto a las propiedades y efectos que se ofrecen con tales productos, tanto que pareciera referirse a una clase de cosméticos, en especial a los bloqueadores, lo cual le da una connotación más que meramente evocativa, pues es casi descriptiva de esa gama de productos, luego su uso no puede ser apropiable por persona alguna, sea como único elemento constitutivo de la marca, o haciendo parte de una marca derivada, como las del sub lite. En consecuencia, la comparación de las marcas en cuestión se focaliza o recae con mayor peso en los signos principales de ambas, AVON y YANBAL, pudiéndose apreciar sin dificultad que son diferentes en todos los aspectos que determinan la distintividad. El resultado es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, en virtud del signo principal de cada marca, AVON y YANBAL, y de su mayor grado de representación y peso en el conjunto de ambas, no generan una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética, luego no crean confusión en los consumidores de los productos en mención, por lo tanto, emerge sin dificultad

alguna que la marca acusada ofrece la distintividad necesaria frente a la opositora para coexistir en el mercado de manera pacífica, pues no hay riesgo de que induzca al consumidor medio a error, en especial en lo que al productor de los respectivos bienes que bajo el amparo de cada una se ofrecen.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00207-01

Actor: JAFER LIMITED

Demandado : SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia : ACCION DE NULIDAD

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad interpuso la sociedad en referencia contra **La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio** por la decisión de conceder la solicitud de registro de la marca **AVON AGE BLOCK**.

I.- LA DEMANDA

JAFER LIMITED, mediante apoderado, solicita a la Sala en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

1. Pretensiones:

Que declare la nulidad de las Resoluciones núms. 14993 de 30 de junio de 2001 y 18625 de 31 de mayo de 2001 proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, mediante las cuales, en su orden, concedió el registro de la marca "**AVON AGE BLOCK**" (nominativa) solicitada por la sociedad IVON PRODUCTS INC, para distinguir

productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y resolvió la revocatoria parcial de la primera, en el sentido de corregirla en cuanto a los productos amparados por esa marca.

Que, como consecuencia de la anterior declaración, ordene a la Superintendencia demandada cancelar el certificado de registro de la marca “**AVON AGE BLOCK**” (nominativa) en la Clase 3 internacional.

2. Normas violadas y concepto de su violación.

La demandante, con fundamento en su marca registrada AGE BLOCK YANBAL invoca como violados los artículos 172 de la Decisión 486; 83, literal a), y 96 de la Decisión 344, ambas de la Comunidad Andina; y 35 del Código Contencioso Administrativo, al considerar que el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, se violó por aplicación indebida con fundamento en que existe confundibilidad fonética y gráfica, al hacer la apreciación en conjunto de la totalidad de los elementos que componen dichos signos, ya que en ambos signos se reproduce en su totalidad la expresión **AGE BLOCK**, la cual es la más características en ambos signos, y por ello no pueden coexistir.

La Administración transgredió el artículo 83 de la Decisión 344 por conceder el registro de una marca a AVON PRODUCTS INC, no obstante existir previamente registrada una marca para identificar los mismos productos de la clase 3 internacional de Niza.

La confundibilidad de las marcas enfrentadas surge de la notoria similitud entre las expresiones **AGE BLOCK**, utilizada de manera idéntica por las dos sociedades. Al punto cita la regla doctrinaria de Breuer Moreno, según la cual *“la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos diferentes que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”*, y expresa que resulta evidente la confundibilidad entre las marcas **AGE BLOCK YANBAL** y **AVON AGE BLOCK** pues son más las semejanzas que las diferencias.

La adición efectuada del término **AVON** no le otorga distintividad frente a la marca registrada previamente por JAFER LIMITED, pues de la forma de uso en el mercado se logra apreciar que el término prevalente y distintivo lo constituye la expresión **AGE BLOCK**.

La titular de la marca acusada ya tiene registrada en Colombia la marca **AVON** para productos de la clase 3, y las expresiones que le adiciona son las que identifican los productos; por ello en las etiquetas pone la palabra AVON arriba de la expresión AGE BLOCK, que identifica el producto. La palabra AVON se encuentra en las etiquetas de toda la familia de los productos de la clase 3 de la sociedad AVON PRODUCTS, de allí que el verdadero elemento identificador del producto AVON AGE BLOCK está constituido por la indicada expresión AGE BLOCK.

En el conjunto de la marca AGE BLOCK YANBAL, distintiva per se, de JAFER LIMITED, la expresión AGE BLOCK es igualmente el elemento que tiene mayor fuerza de penetración y retención en la mente del consumidor y es el que le imprime individualidad y poder distintivo, dado que permite al público consumidor identificar al producto de la actora dentro de su línea de productos para el cuidado y belleza personal YANMBAL, debido a que igual que la sociedad AVON PRODUCTS INC, tiene como elemento más característicos dentro de la etiqueta de su producto AGE BLOCK YANBAL la expresión AGE BLOCK.

En consecuencia, las marcas enfrentadas son similarmente confundibles para identificar los mismos productos de la clase 3, en razón del uso de la expresión más distintiva en ambas, AGE BLOCK, pues son mayores las semejanzas que las diferencias, luego es evidente la confusión directa a la que se ve expuesto el público consumidor, más cuando los productos están exhibidos en los mismos establecimientos y mostradores, a lo cual se agrega la confusión indirecta que se puede presentar entre el público no especializado, quien podrá confundir el fabricante de cada producto.

De lo anterior se desprende que la sociedad AVON PRODUCT se estaría aprovechando de forma desleal del prestigio alcanzado por la marca JAFER LIMITED y su línea de productos YANBAL.

Por lo anterior se violaron los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena debido al incumplimiento de los requisitos de registrabilidad de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al desconocer la normativa contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que otorgó el registro de la marca que

resulta similarmente confundible con ésta, y que identifica una misma clase de productos.

La Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta el mandato consagrado en el artículo 81 de la Decisión 344 que exige como requisito esencial para el registro de una marca que ésta sea suficientemente distintiva respecto de las marcas que se encuentren en el mercado, como quiera que el consumidor entenderá que las dos marcas –AGE BLOCK YANBAL y AVON AGE BLOCK- comparten un mismo origen.

El artículo 35 del C.C.A. fue violado porque en la resolución acusada se utiliza una fórmula de comodín para su motivación, sin que se indiquen los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión de otorgar el registro marcario impugnado.

La administración debe actuar bajo la premisa de motivar la concesión de un registro de una marca, es decir, exponer las razones de hecho y de derecho que llevan a considerar que una marca es apta para ser registrada.

Pues bien, a juicio de la actora no aparece dentro del acervo probatorio prueba que demuestre que tal cometido se haya cumplido a satisfacción, lo que degenera en nulidad según lo previsto en el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo. Fundamenta su dicho en lo pertinente al examen de registrabilidad, es decir, el deber de la Administración de estudiar la marca pretendida para el registro frente a la definición de la marca y las clases de marca a que hace referencia el artículo 83 de la Decisión 344, así como frente a todas y cada una de las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 82 y 83 de la misma Decisión.

Es un procedimiento esencial el examen de registrabilidad, y trasciende al ámbito jurídico cuando se trata de un control previo como el que se aplica en Colombia. Así las cosas, si se hubiera realizado dicho estudio, el juzgador hubiera concluido que la solicitud de registro de la marca estaba incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

La Superintendencia incurrió en violación del artículo 96 de la Decisión 344, puesto que no consta en las resoluciones demandadas el examen de

registrabilidad de la marca solicitada, ni los elementos de las marcas que se tuvieron en cuenta en dicho examen.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.- El apoderado de la **Superintendencia de Industria y Comercio** sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias; y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en la materia, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, por lo tanto, los actos acusados no son nulos.

Ello en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, en especial los artículos 81, en donde se establecen los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, a saber: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, y 83, literal a), de la Decisión 344; las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia en los procesos 14-IP-98,15-IP-96 del 21 de noviembre de 1997 y 49-IP-99; además, del resultado del examen sucesivo y comparativo efectuado por ella entre las marcas “**AVON AGE BLOCK**” y “**AVON BLOCK YANBAL**”, del cual concluye que no son semejantes entre sí, no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográfico, fonético y visual, por lo tanto, pueden coexistir en el mercado sin inducir a error al público consumidor.

Entra a estudiar lo pertinente al requisito de distintividad y efectúa el examen conjunto de los signos comparados, obteniendo como resultado que son suficientemente distintivos y en consecuencia no puede llevar al público consumidor a confusión, pues desde el punto de vista fonético la marca solicitada está estructurada por once letras cuya composición es diferente respecto de la de la marca opositora.

Desde el punto de vista visual ha de descartarse la confusión toda vez que la estructura vocálica y la longitud de la palabra es completamente diferente. La

marca solicitada (AVON AGE BLOCK) presenta una menor extensión respecto de opositora (AGE BLOCK YANBAL) no coincidiendo en la estructura vocálica, en la terminación, ni en la sílaba que le da la respectiva acentuación.

El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio llega a la conclusión de que las dos marcas pueden coexistir pacíficamente.

En lo que hace a la presunta falta de motivación de los actos administrativos acusados, afirma que una vez verificada la inexistencia de observaciones por parte de terceros, prosiguió a realizar el examen de registrabilidad de la marca AVON AGE BLOCK concluyéndose acertadamente que la misma cumple todos los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, y de ello se desprende que se efectuó en debida forma el respectivo análisis de registrabilidad.

Propone la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por la falta de señalamiento de los hechos u omisiones que sirven de fundamento a la acción en la demanda de nulidad.

El demandante incurrió en un yerro procesal al instaurar la acción de simple nulidad cuando la procedente es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como quiera que ha demostrado interés particular y concreto en el transcurso del proceso.

2.- La sociedad AVON PRODUCTS INC., propietaria de la marca registrada AVON AGE BLOCK y tercera interesada en el litigio, fue vinculada al proceso en debida forma y propone como fundamentos de defensa los que a continuación se exponen:

En lo atinente a la confundibilidad aducida por la actora, manifiesta que el hecho de que una palabra se encuentre ya registrada no hace perder la validez de los siguientes registros con elementos adicionales que conformen en su unidad una expresión.

La Decisión 344 ni la 486 prohíben el registro de las llamadas MARCAS DERIVADAS, es decir, el registro de una nueva expresión que comprenda el registro de una marca ya registrada, en otras palabras, marcas que surgen de una marca anteriormente registrada pero modificando algunos de sus elementos

secundarios; aplicable al caso que se analiza, ya que el hecho de que la marca **AVON** se encuentre registrada, no significa de ninguna manera que en la marca AVON AGE BLOCK la expresión AVON no cumpla función alguna, o que sobre aquella no pese ningún interés jurídico que determine su existencia, o mucho menos que el término **AVON** pueda ser considerado como un elemento secundario, sin validez.

En consecuencia, la marca en cuestión no genera confusión en el consumidor, dado que la expresión **AGE BLOCK** es una marca derivada de **AVON**, susceptible de registro, y por contera esta marca constituye el elemento principal de la marca **AVON AGE BLOCK**, convirtiéndose en el elemento predominante, pues el público consumidor al observar la última marca la relacionará directamente con la marca AVON.

Acude al criterio de publicidad de la marca para expresar que es titular de más de 100 registros que contienen la marca **AVON**, lo cual permite al consumidor identificar la marca **AGE BLOCK AVON** con uno de los productos que ofrece la marca **AVON**.

En ese sentido, no habrá lugar a que las marcas controvertidas lleguen a causar un impacto en el consumidor de tal talante que piense que se trata de productos fabricados por una misma empresa.

Citando al Tribunal de Justicia Andino en lo referente al análisis en conjunto de la marca que se pretende registrar frente a las que hasta ese momento ya se encuentran inscritas, sostiene que la demandante tuvo en cuenta los términos de manera aislada, razón por la cual llegó a la conclusión equivocada de irregistrabilidad de la marca de parte de la accionante, como quiera que de conformidad con lo establecido por el Tribunal de Justicia Andino en muchas de sus interpretaciones prejudiciales, *“los signos deben ser observados de cuerpo entero, sin disgregar los factores que los componen, es decir, como unidades estructurales, que es en definitiva lo que aprecia el público consumidor”*¹

Aduce el tratamiento de las marcas débiles, estableciendo que las expresiones AGE: EDAD y BLOCK: BLOQUEAR, pertenecen a ese grupo de marcas, comúnmente utilizadas en el mercado de los cosméticos, para identificar

¹ Interpretación Prejudicial 04-IP-98.

productos para el cuidado del envejecimiento de la piel y para protectores contra los rayos solares. Se trata de términos utilizados indistintamente en multiplicidad de productos, que no tienen la fuerza para impedir que otros hagan uso propio.

Agrega que la comercialización de los productos AVON en Colombia y en el mercado internacional ha sido reconocida ampliamente como una de las primeras, y ellos van dirigidos al que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha denominado Consumidor Selectivo, toda vez que se trata de ventas a través de pedidos por catálogo, es decir, a través de vendedoras que muestran el producto para que quienes son sus clientes los escojan, y lo encargan a la vendedora. Se trata de un consumidor selectivo. Por tratarse de productos que serán aplicados en la piel o en cabello del consumidor, presta una atención muy especial al momento de elegir el producto que desea aplicarse, pues no cualquier producto le servirá.

Aporta como prueba algunos testimonios de vendedoras de productos AVON y YANBAL, en los que se resalta la inexistencia de quejas de confusión en el expendio de estos ya sea identificados con AGE BLOCK YANBAL o AVON AGE BLOCK.

Sobre la presunta vulneración del artículo 81 de la Decisión 344 del acuerdo de Cartagena, alega que el Jefe de División de Signos Distintivos aplicó las reglas establecidas por la jurisprudencia sobre la comparación de las marcas y por esa razón constató que se trataba de marcas disímiles. Las diferencias ortográficas que se presentan entre cada una de las marcas en cuestión, genera amplias diferencias visuales y conceptuales entre ellas, pues como antes lo demostró el público consumidor al observar la marca AVON AGE BLOCK la relacionará inmediatamente con las demás marcas AVON de su representada, conociendo de esta forma el origen de los productos.

Refiere que el conflicto de marcas suscitado en Perú se generó con base en la marca AVON AGE BLOCK y la peruana AGE BLOCK del demandante, que como se puede observar se trata de un signo completamente diferente al que aquí se demanda. En atención a lo anterior, solicita que no se tenga en cuenta ese antecedente, por cuanto aunado al argumento anterior se encuentran dos pilares marcarios, a saber: el principio marcario de independencia, referido al estudio autónomo de cada caso en particular y el principio de territorialidad del registro marcario, consistente en que las decisiones de las oficinas de las de propiedad

industrial es independiente, por ello no es procedente traer a colación el análisis de registrabilidad que se efectúa en ellas.

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, y se recibieron sendas declaraciones de dos testigos a solicitud de una de las partes.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

Tanto la actora, que controvertió las razones de defensa y las excepciones expuestas en las contestaciones a la demanda, como la entidad demandada y la tercera interesada en el asunto, quien concluye que sus argumentos de la contestación de la demanda quedaron debidamente demostrados en el proceso, recorrieron el traslado respectivo, quienes se pronunciaron en forma similar a como lo hicieron la sustentación de los cargos y en las razones de la defensa respectivamente, e insisten en sus consecuentes peticiones.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Primero Delegado ante la Sala guardó silencio en esta oportunidad.

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 que se invoca en los cargos y en dada en pronunciamiento radicado PROCESO 94-IP-2006, tras advertir que la normativa aplicable a este caso es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser la normativa sustancial vigente para la fecha de la solicitud, consideró que las normas a aplicar e interpretar en el sub lite son sus artículos 81, 82, literales a) y d); 83, literales d) y e); y 96; así como el 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concluye:

“PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el

curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deben atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante u opositora..

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando 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, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y a la naturaleza de los signos en conflicto.

TERCERO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del juez nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

“CUARTO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos AVON AGE BLOCK y AGE BLOCK YANBAL, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos.

QUINTO: Al examinar un signo denominativo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

SEXTO: El juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, deberán determinar el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar, en el signo oponente u opositor, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.

En el evento en que tanto la marca solicitada como la marca oponente sean derivadas de una marca notoria, el juez Nacional o la Oficina competente, en su caso, deberán determinar en cada signo el grado de importancia y participación de la marca notoria en el conjunto marcario, atendiendo, igualmente, a la naturaleza de los elementos accesorios, es decir, sin son de fantasía, genéricos, descriptivos, de uso común, etc, para así determinar la viabilidad de registro y la protección como notoria de la marca derivada oponente.

SEPTIMO: Son irregistrables, entre otras, las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus

características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios, y no describir sus propiedades.

OCTAVO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía.

NOVENO: El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que contenga una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

DECIMO: Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capaces de transmitir, de manera indirecta, una idea o imagen remota del producto. Además, pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido.

UNDÉCIMO: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.

“DUADÉCIMO: El signo conformado exclusivamente por palabras comunes o usuales no es susceptible de registro. Caso distinto es el signo que se halle conformado por una o varias expresiones, que unidas a la palabra común usual le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

DÉCIMOTERCERO: Le corresponde a la autoridad nacional determinar si se ha dado la coexistencia de hecho de las marcas de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. En todo caso, el hecho de que dos signos hayan coexistido no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad respectivo.

DÉCIMO CUARTO: Los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios deben estar debidamente motivados. Así lo establece el artículo 95 de la decisión 344, disponiendo que la oficina nacional, una vez realizado el trámite para las observaciones, debe decidir si concede o deniega el registro de marca, en ambos casos, exponiendo los motivos para adoptar la determinación que corresponde.

“DÉCIMO QUINTO: La prescripción de la acción de nulidad relativa consagrada en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es aplicable en relación con los registros marcarios solicitados en vigencia de la mencionada Decisión. Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486.

El anterior criterio también aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la decisión 486, como quiera que esta decisión, al establecer el término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en

cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativa, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas.” (folios 630 a 633)

VII.- DECISIÓN

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

CONSIDERACIONES

1.- Naturaleza jurídica de la acción incoada

En la demanda está identificada como la de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente para el momento en que fue iniciada la presente acción, 28 de mayo de 2002², debiéndose decir que su escogencia es acertada en razón a que se trata de un acto administrativo que concede el registro de una marca, y la actora es un tercero y se trata de un acto que concede el registro de una marca a otra persona.

En ese orden es útil traer el enunciado de esa disposición, que a la letra dice:

“ART. 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a

² La Decisión 486 de la Comunidad Andina entró a regir a partir del 1º de diciembre de 2000 por expresa disposición en su artículo 274.

los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrán declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.”

2. La excepción de inepta demanda

La entidad demandada la sustenta en que en la demanda no se indican los hechos en que se funda, debiéndose advertir que además de estar referidos en el concepto de la violación, del cual son fácilmente extractables, se está ante un acción de nulidad, en la que lo relevante está en las marcas que hagan parte del debate procesal, y en la normatividad comunitaria sobre la materia. Por consiguiente, la excepción no tiene vocación de prosperar.

3. La cuestión de fondo

3.1. Los hechos

Consta en el plenario que **JAFER LIMITED** registró la marca AGE BLOCK YANBAL para identificar todos los productos comprendidos en la clase 3 de la clasificación Internacional de Niza. Ese registro fue concedido en 1995 bajo el certificado No. 178047, vigente hasta el 31 de julio de 2005.

Posteriormente, AVON PRODUCTS solicitó bajo el expediente No. 96.37340 el registro de la marca **AVON AGE BLOCK** para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la clasificación internacional, el cual le fue concedido por la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución No. 14993 del 30 de junio

de 2000, que cobró firmeza el 26 de septiembre de 2000, certificado No. 231937, vigente hasta el 26 de septiembre de 2010.

3.2.- El acto demandado

Está conformado por las Resoluciones núms. 14993 de 30 de junio de 2001 y 18625 de 31 de mayo de 2001 proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la **Superintendencia de Industria y Comercio**.

Mediante la primera concedió el registro de la marca “**AVON AGE BLOCK**” (nominativa) solicitada por la sociedad IVON PRODUCTS INC, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y en la segunda corrigió la anterior en cuanto a los productos amparados por esa marca, para identificarlos así:

“PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LA COLADA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y PULIMENTAR; JABONES; PERFUMERÍA; ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES CAPILARES; DENTRÍFICOS Y ESPECIALMENTE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL...”

Dicho acto se expidió en respuesta a solicitud que presentó la sociedad domiciliada en New York, Estados Unidos de América, AVON PRODUCTS, INC.

4. Examen de los cargos de confundibilidad

4.1. Lo primero a resolver es si pueden o no coexistir en el mercado, sin generar confusión en el consumidor, las marcas **AVON AGE BLOCK**, solicitada y registrada en virtud del acto administrativo precitado, para distinguir productos de la clase 3, y **AGE BLOCK YANBAL**, marca registrada con anterioridad a esa solicitud, para distinguir todos los productos de la misma clase 3, de propiedad de la actora, empresa distinta a la solicitante.

La actora aduce que no pueden coexistir y que por lo mismo la marca impugnada es irregistrable porque a su juicio no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y afecta su marca al resultar confundible directa e indirectamente con ella.

4.2. Al punto se ha de verificar, entonces, si el signo AVON AGE BLOCK para distinguir productos de la clase 3 es confundible con la marca AGE BLOCK YANBAL, en grado tal que pueda inducir al consumidor de dichos productos a error, como lo sostiene la actora, o no lo es, como lo aduce la entidad demandada y el tercero interesado en el sub lite, lo cual atañe a la distintividad, uno de los requisitos para ser registrado como marca, comentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su sentencia interpretativa allegada a este proceso, a saber: la perceptibilidad (que sea apreciable por medio de los sentidos), la distintividad (posibilidad de que sirva para distinguir unos productos o servicios de otros), y representación gráfica que permita la publicación y el archivo de la misma como marca registrada.

4.3 Justamente, la distintividad implica cotejar un signo con otros que existan en el mercado, pues se trata de que pueda distinguir los productos o servicios de una persona frente a los ofrecidos por otra persona en el mercado, lo cual de suyo se entiende que lo hace bajo una determinada marca.

Por lo tanto ese aspecto comporta la comparación del signo que se pretende registrar como marca con los que se encuentren registrados o solicitados con anterioridad para la misma clase de productos, a menos de que se trate de marcas notorias, a fin de establecer si puede ser confundible con algunos de éstos.

4.4. Para ello se han de seguir las reglas de comparación delineadas por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global y sucesiva, es decir, que las partes o elementos deben analizarse dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en éste, y así establecer si hay semejanza o no, con la consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente, y no de manera aislada.

Además, se requiere una valoración cuidadosa de los campos que pueden producir confusión, como son el visual, causado por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético y, si es del caso, el ideológico o conceptual.

Todo lo anterior se puede resolver en la aplicación de las reglas de comparación reiteradas en la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

De manera general han de atenderse las siguientes reglas:

- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro.
- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;
- Deben tenerse en cuenta, asimismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Mientras que para el análisis fonético se deben observar de manera especial las siguientes:

- Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta al consumidor.
- Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).
- Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor.

4.5. Se observa en este caso que las denominaciones enfrentadas tienen en común la expresión **AGE BLOCK**, que viene a corresponder a una expresión que

no pertenece al idioma castellano, pudiéndose, por lo tanto, aplicar la regla señalada en las conclusiones de la interpretación prejudicial traída al sub lite, que señala que *“UNDÉCIMO: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.”*

4.6. La doctrina pone de presente la posibilidad de ocurrencia de confundibilidad en esos casos, pese a que los signos formados con palabras extranjeras suelen ser considerados como de fantasía. Es así como el tratadista Jorge Otamendi³ advierte que *“Sin embargo, hay ciertos idiomas que son más conocidos que otros, como ser el italiano, el inglés y el francés, y cantidades no despreciables de personas los hablan o entienden.”*, y que *“Además, hay muchas palabras que por su intenso uso, en series televisivas, cine, espectáculos, publicaciones, etcétera, se han ido incorporando a nuestro léxico diario o por lo menos son conocidas.”* Por ello concluye que *“En todos estos casos las palabras tendrán un significado y serán susceptibles de provocar una confusión ideológica”*.

4.7. En este caso, adicionalmente y de manera especial, se debe tener cuenta que las marcas enfrentadas aparecen caracterizadas como marcas derivadas, toda vez que según la jurisprudencia comunitaria y la doctrina, las objeciones u oposiciones que a esa clase de marcas se le hagan sólo podrán referirse a los elementos accesorios o complementarios añadidos y no al signo principal.

En efecto, según lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad, las *“marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.”* (Subrayas son la de Sala).

4.8. El signo distintivo de la marca demandada que pertenece a otra marca anteriormente registrada es AVON, que aparece haciendo parte de de numerosas marcas, todas para productos de la clase 3, en unas como único signo de la marca

³ Otamendi Jorge, “Derecho de marcas. LexisNexis, Abeledo-Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, pág. 161.

y en otras acompañado de expresiones adicionales, según consta en los certificados de inscripción dados por la Superintendencia de Industria y Comercio, visibles en los folios 397 a 441 del expediente. Otro tanto ocurre con el signo YANBAL de la marca opositora.

De esa forma cabe decir que los elementos complementarios de la marca enjuiciada están en la expresión AGE BLOCK, por consiguiente se ha de entender que la demanda está dirigida a esta parte de la marca, esto es, contra el uso de tales elementos.

4.9. Justamente, esa expresión **AGE BLOCK** forma parte de ambas marcas, luego la comparación se circunscribe a la misma, pudiéndose observar que está conformada por dos palabras de idioma inglés que son de fácil comprensión por la población media del país y mucho más por el sector que consume los productos de la clase 3ª, especialmente cosméticos y protectores para la piel.

En ese orden es de fácil entendimiento que AGE significa edad y BLOCK, bloque o muro, barrera, de suerte que la expresión AGE BLOCK asociada a los productos que se distinguen con las marcas enfrentadas suscita la idea o el concepto de una barrera o muro a la edad, bloqueador de la edad.

De esa forma se constituye en una expresión genérica en cuanto a las propiedades y efectos que se ofrecen con tales productos, tanto que pareciera referirse a una clase de cosméticos, en especial a los bloqueadores, lo cual le da una connotación más que meramente evocativa, pues es casi descriptiva de esa gama de productos, luego su uso no puede ser apropiable por persona alguna, sea como único elemento constitutivo de la marca, o haciendo parte de una marca derivada, como las del sub lite.

4.10. A lo anterior se agrega que el consumidor de dichos productos es selectivo y especializado, como quiera que su venta se realiza mediante catálogo y con base en la consecuente información de sus propiedades y uso, de suerte que su adquisición responde a una valoración de su conveniencia por el consumidor.

Así se desprende de los testimonios de las señoras María Lucelly Ospina Castaño y Beatriz González de Rojas, quienes en su orden manifestaron bajo la gravedad del juramento que son vendedoras por catálogo de productos de la clase 3

distinguidos por ambas marcas, y que su clientela, mayoritariamente femenina, los distinguen fácilmente, más cuando el signo **AVON** se encuentra destacado en la marca, tal como la misma demandante lo relata al afirmar que esa palabra va encima de la expresión AGE BLOCK, de suerte que lo que tienen como marca son los signos AVON y YANBAL.

Manifiestan también que ambas marcas funcionan con ventas por catalogo, y la primera de ellas explica al respecto que *“en AVON se hace un pedido cada 21 días por un valor mínimo de \$ 95.000, Yanbal se puede hacer pedido semanalmente por un valor de \$ 195.000 como mínimo, en AVON la mercancía nos llega en tres días para entrega al cliente, en Yanbal más o menos ocho días”*; que esos productos no se venden en supermercados, almacenes de cadena, droguerías o distribuidores mayoristas, *“solo son ventas por catalogo a través de vendedoras acreditadas con previo lleno de requisitos ante una y otra firma”*. A otra pregunta sobre la oferta de un producto de la otra marca cuando no dispone de la que se le solicita responde que *“Eso depende mucho de la necesidad del cliente porque hay personas que tienen una piel muy sensible entonces necesitarían una protección mas alta como la de Yanbal que es de protección 45, en cambio Avon es de protección 15. No se intercambiaría la una por la otra, porque una es más suave que la de Yanbal”* (folio 496). [De forma similar respondió la otra testigo sobre los anteriores aspectos, folio 495]

De otra parte, interrogada sobre si como concedora del mercado de cosméticos sabía del uso en otras marcas de la expresión AGE BLOCK, contestó que *“Si hay muchas marcas que tienen bloqueador solar, muchas de ellas dentro de los empaques usan la palabra AGE BLOCK bloqueador solar.”* (Folio 497)

4.11. En consecuencia, la comparación de las marcas en cuestión se focaliza o recae con mayor peso en los signos principales de ambas, AVON y YANBAL, pudiéndose apreciar sin dificultad que son diferentes en todos los aspectos que determinan la distintividad.

El resultado es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, en virtud del signo principal de cada marca, AVON y YANBAL, y de su mayor grado de representación y peso en el conjunto de ambas, no generan una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética, luego no crean confusión en los consumidores de los productos en mención, por lo tanto, emerge sin dificultad

alguna que la marca acusada ofrece la distintividad necesaria frente a la opositora para coexistir en el mercado de manera pacífica, pues no hay riesgo de que induzca al consumidor medio a error, en especial en lo que al productor de los respectivos bienes que bajo el amparo de cada una se ofrecen.

4.12. En cuanto a la perceptibilidad y la susceptibilidad de ser representado gráficamente se trata de atributos que debe tener el signo *per se*, esto es, visto en sí mismo, pudiéndose observar que sin lugar a dudas satisface tales requisitos, por cuanto es un signo percible visualmente y por lo mismo puede ser representado mediante grafía o dibujo.

5.- Los cargos de falta de motivación y de examen de registrabilidad

En cuanto al cargo de falta de motivación, se debe tener en cuenta que el trámite de la solicitud de registro de la marca AVON AGE BLOCK para productos de la clase 3, se surtió sin oposición alguna, por consiguiente la motivación que contiene aparece suficiente en la medida en que se indica que la solicitud de registro de la marca que se tramita bajo el expediente 96 037340 cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, pues esa situación es la que le corresponde verificar a la autoridad nacional competente para resolver tal solicitud; y el hecho de que no se haga referencia al examen de comparación con otras marcas no implica que no se hubiera efectuado el estudio de registrabilidad de la marca solicitada.

Muy distinto es cuando se presenta oposición a la solicitud, donde la motivación debe reflejar la controversia que surge y su conclusión o solución a ella, situación en la cual tiene lugar la observación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al decir en sus conclusiones para este caso: *“DÉCIMO CUARTO: Los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios deben estar debidamente motivados. Así lo establece el artículo 95 de la decisión 344, disponiendo que la oficina nacional, una vez realizado el trámite para las observaciones, debe decidir si concede o deniega el registro de marca, en ambos casos, exponiendo los motivos para adoptar la determinación que corresponde.”* Cuando no hay observaciones y se concede el registro, la motivación obvia es la de que la solicitud cumple los requisitos para dicho registro.

En consecuencia, la decisión de conceder el registro de la marca derivada **AVON AGE BLOCK** no viola los artículos 81, 82 literal a); 83, literal a), y 96 de la Decisión de 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ni 35 del C.C.A., debido a que, según se anotó, es distintiva frente al signo **AGE BLOCK YANBAL**, no existe riesgo de confundibilidad respecto de ambas marcas, ni de inducir a error o engaño al consumidor sobre la procedencia, naturaleza u otros aspectos del producto, por la notoria distinción en el elemento principal que las conforman.

Por lo demás, los actos acusados aparecen debidamente motivados y en ellos se exponen las conclusiones del examen que según la normativa comentada debe hacer la autoridad que los expidió en cuanto a la registrabilidad del signo objeto de la solicitud denegada, de allí que no se infrinjan los artículos 35 del Código Contencioso Administrativo y 95 de la Decisión 344 en cita.

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.- DECLÁRASE no probada la excepción de inepta demanda propuesta por la entidad demandada.

PRIMERO.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda para que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 14993 de 30 de junio de 2001 y 18625 de 31 de mayo de 2001 proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, mediante las cuales concedió el registro de la marca "**AVON AGE BLOCK**" a la sociedad IVON PRODUCTS INC, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y corrigió la primera en cuanto a los productos amparados por esa marca.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 30 de abril de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Ausente con excusa

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN