

SIMILITUD MARCARIA - Existencia entre los signos MACK y MAC tanto ortográfica como fonéticamente

Siguiendo los parámetros antes indicados, a juicio de la Sala, resulta evidente que las expresiones MACK y MAC son similares desde el punto de vista gráfico pues hay coincidencia en dos de las tres consonantes que componen la marca previamente registrada e identidad en la única vocal. De otra parte, la similitud ortográfica indudablemente se traslada al campo fonético, amén de que en este las consonantes C y K tienen idéntica pronunciación, lo que imprime mayor riesgo de confusión, máxime si los productos de la clase 12 que se pretenden identificar con las marcas en conflicto no son de aquellos que habitualmente se adquieren en almacenes donde el consumidor los tome directamente de un estante, sino que deben solicitarse en establecimientos especializados. La similitud en la estructura gráfica y, por ende, fonética, a que se ha hecho mención, se evidencia al realizar la comparación en forma sucesiva de las mencionadas expresiones: MACK MAC MACK MAC MACK MAC MACK MAC MACK MAC MACK MAC. Además, la actora pretende registrar el signo "MAC" para amparar en general los productos de la clase 12, que son los mismos que están amparados previamente por la marca "MACK", lo que evidencia aún más la similitud.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

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

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00372-01

Actor: MAC S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **MAC S.A.**, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 36217 de 31 de octubre de 2001 "**Por la cual se resuelve una oposición y se niega un registro de marca**"; 01423 de 28 de enero de 2002, "**Por la cual se resuelve un recurso de reposición**", expedidas por la Jefe de la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 14135 de 8 de mayo de 2002, “**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

1.- La sociedad MAC S.A. solicitó el registro de la marca mixta **MAC**, acompañada del lema “**CUIDAMOS EL MUNDO DE POLO A POLO**”, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.- Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 467 de 30 de octubre de 1998, la sociedad MACK TRUCKS INC formuló oposición, con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual se declaró fundada a través de los actos acusados, que procedieron a negar el registro marcario.

I.2.- La actora formuló, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

1.- Que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, pues la marca mixta **MAC** solicitada por la actora cumple los requisitos exigidos para que sea procedente su registro (perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica).

Resalta que dicho signo no es genérico o descriptivo respecto de los productos de la clase 12 y no es susceptible de causar confusión o asociación con signos previamente registrados para identificar productos de dicha clase.

2.- Estima que se violó el artículo 136, ibídem, porque la marca solicitada para registro incluye diversos elementos gráficos que le aportan distintividad frente a la marca opositora.

Además, la actora es titular del derecho sobre el nombre comercial MAC desde el año 1985, para distinguir actividades comerciales tales como fabricación, ensamble, compra en el mercado nacional y/o internacional, importación, venta, distribución por cuenta propia o de terceros, de partes, componentes o conjuntos de pilas y baterías eléctricas, repuestos, aceites, lubricantes para vehículos automotores, llantas, neumáticos y accesorios en general, etc.

Por otra parte, es titular en Colombia de la marca MAC para las clases 9ª, 37, 38 y 39; y la sociedad MACK TRUCKS INC es titular de la marca MACK en la clase 12.

Destaca que los productos identificados con ambas marcas se encuentran íntimamente relacionados y las marcas en conflicto han coexistido desde el año 1986, por lo que la posibilidad de confusión queda descartada.-

3.- Que se violó el artículo 278, ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, porque no se salvaguardaron los derechos de la actora.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.-

II.1.1.- La **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando en esencia, que la marca solicitada para registro **MAC**, para la clase 12, es semejante visual, auditiva y fonéticamente a la marca previamente registrada **MACK**, por lo que la coexistencia de los dos registros marcarios conducirían a error al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos.

II.1.2.- La sociedad **MACK TRUCKS INC**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda (folio 71), no obstante lo cual no la contestó.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Los actos acusados denegaron el registro de la marca **MAC** mixta, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto existía el registro previo de la marca **MACK** para la misma clase, cuyo titular es la sociedad **MACK TRUCKS INC**.

Conforme obra a folio 83 del expediente, dicha marca se representa así:

A folio 79 obra la descripción de la marca solicitada para registro, así:

“En la parte superior de una Batería, en la cual se encuentra superpuesto el sello donde aparece la palabra MAC, las letras M y A aparecen en forma escalonada y la letra C sobre una línea de la vocal A al lado derecho. De dicha batería se aprecia los dos bornes, en el fondo un paisaje de un atardecer en el mar. Y en forma de arco iris la frase “CUIDAMOS EL MUNDO DE POLO A POLO”. Todos conforme al modelo adjunto”.

Por su parte, la sociedad MACK TRUCKS es titular del registro de marca mixta, clase 12, que se expresa así:

Y también es titular de la marca denominativa **MACK**, para la misma clase 12.

La Interpretación Prejudicial 203-IP-2005, rendida en este proceso, precisa que en la comparación entre signos mixtos y denominativos debe tenerse en cuenta cuál es el elemento determinante.

En este caso, para la Sala si bien es cierto que la gráfica de las marcas en conflicto tienen un lugar destacado, no lo es menos que el elemento denominativo es el predominante, pues es el que causa mayor impacto en el consumidor. De tal manera que para el cotejo que corresponde efectuar, con miras a determinar la existencia o no de la similitud alegada en los actos acusados, deben seguirse las reglas que jurisprudencia del Tribunal Andino ha acogido, esto es:

- 1.- Que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
- 2.- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
- 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias.
- 4.- Y quien aprecie las semejanzas deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Siguiendo los parámetros antes indicados, a juicio de la Sala, resulta evidente que las expresiones MACK y MAC son similares desde el punto de vista gráfico pues hay coincidencia en dos de las tres consonantes que componen la marca previamente registrada e identidad en la única vocal.

De otra parte, la similitud ortográfica indudablemente se traslada al campo fonético, amén de que en este las consonantes C y K tienen idéntica pronunciación, lo que imprime mayor riesgo de confusión, máxime si los productos de la clase 12 que se pretenden identificar con las marcas en conflicto no son de aquellos que habitualmente se adquieran en almacenes donde el consumidor los tome directamente de un estante, sino que deben solicitarse en establecimientos especializados (acoplamientos para vehículos terrestres, vehículos para transporte terrestre, cámaras de aire para llantas, cámaras de aire para neumáticos, asientos de seguridad para niños, alarmas, amortiguadores, ejes, motores, parachoques, parabrisas, etc.

La similitud en la estructura gráfica y, por ende, fonética, a que se ha hecho mención, se evidencia al realizar la comparación en forma sucesiva de las mencionadas expresiones:

MACK MAC MACK MAC MACK MAC MACK MAC MACK MAC MACK MAC

MACK MAC MACK MAC MACK MAC MACK MAC MACK MAC MACK MAC

MACK MAC MACK MAC MACK MAC MACK MAC MACK MAC MACK MAC

MACK MAC MACK MAC MACK MAC MACK MAC MACK MAC MACK MAC

Además, la actora pretende registrar el signo “**MAC**” para amparar en general los productos de la clase 12, que son los mismos que están amparados previamente por la marca “**MACK**”, lo que evidencia aún más la similitud.

El análisis precedente lleva a la Sala a concluir que los actos acusados se ajustan a la legalidad, razón por la cual deben denegarse las súplicas de la demanda.

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

F A L L A:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de abril de 2008.

MARCO ANTONIO VELLAMORENO
Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Ausente con excusa

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN