

COTEJO MARCARIO - Entre las marcas de la sociedad COLOMBIANA S.A. BON BON BUM, MINIBUM y BOMBABUM y la marca BIN BUN de la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A. / SUFIJOS BUM Y BUN - Sílabas tónicas / RIESGO DE CONFUSION - Entre las marcas BON BON BUM, MINIBUM, BOMBABUM y BIN BUN

De conformidad con lo dispuesto en la normatividad comunitaria, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o presenta grandes semejanzas con una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Con ello se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con los mismos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. En ese orden de ideas, la Sala procederá a comparar los signos en conflicto desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual y a examinar la notoriedad de las marcas opositoras, con el objeto de establecer los riesgos de confusión, asociación o dilución que pudieren derivarse del hecho de que coexistan en el mercado. (...) Es del caso señalar, en primer término, que las marcas a cotejar tienen el carácter de marcas denominativas y, además de ello, se catalogan como signos caprichosos o de fantasía, que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. En segundo término, se observa que la estructura de los signos es de suyo diferente. En efecto, mientras la primera de las marcas opositoras se encuentra conformada por tres palabras (BON-BON-BUM), que contienen en total 3 vocales y 6 consonantes, la segunda está integrada por una sola palabra (MINIBUM), que contiene 3 vocales y 4 consonantes, y la tercera, por una palabra (BOMBABUM), que contiene 3 vocales y 5 consonantes. La marca cuestionada, por su parte, está formada por dos palabras (BIN-BUN), que contiene 2 vocales y 4 consonantes. No obstante lo anterior, a pesar de las diferencias estructurales y ortográficas que se acaban de precisar, la Sala considera que luego de cotejar dichas marcas en su conjunto, desde el punto de vista fonético, pronunciándolas de manera sucesiva, se presentan riesgos de confusión, que se explican por el hecho de que los sufijos BUM y BUN, que en ellas aparece, constituye la sílaba tónica, la "mot vedette" de que hablan los tratadistas franceses, y que en realidad es la que viene a marcar, por su acento prosódico, la sonoridad de cada una de las expresiones en conflicto, generando un mayor impacto en los consumidores potenciales, al concentrar el poder atractivo de las marcas. Veamos: - BON BON BUM - BIN BUN - BON BON BUM - BIN BUN - - BON BON BUM - BIN BUN - BON BON BUM - BIN BUN - - MINIBUM - BIN BUN - MINIBUM - BIN BUN - - MINIBUM - BIN BUN - MINIBUM - BIN BUN - - BOMBABUM - BIN BUN - BOMBABUM - BIN BUN - - BOMBABUM - BIN BUN - BOMBABUM - BIN BUN - En suma, desde el punto de vista fonético la similitud entre las terminaciones BUM y BUN es indiscutible y por lo mismo, de admitirse la coexistencia de las marcas en el mercado se estaría generando un riesgo muy alto de confusión o asociación en el público consumidor, lo cual es de suyo contrario a la normatividad comunitaria, sin perjuicio de que la comparación integral también genera confusión.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 25329 DE 2001 (JULIO 31) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

FAMILIA MARCARIA - Concepto / RIESGO DE CONFUSION INDIRECTO - Los productos identificados con la marca BIN BUN pertenecen a la misma familia

marcaria de los productos BON BON BUM, MINIBUM y BOMBABUM / CONEXION COMPETITIVA - Entre los productos que distinguen marcas BON BON BUM, MINIBUM, BOMBABUM y BIN BUN / MARCA BIN BUN - Irregistrable

Ahora bien, como se puede observar, a nivel nacional e internacional, la empresa COLOMBINA S.A. cuenta con varios registros de las marcas BON BON BUM, MINIBUM y BOMBABUM, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una "familia marcaria", conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales. El consumidor común asociará los signos reputándoles un mismo origen empresarial, ya que en ellos se destaca un elemento distintivo dominante que les sirve de enlace. Si una empresa compone sus marcas con idéntico sufijo o prefijo, el público las asociará, considerándolas signos distintivos de líneas de productos que tienen una misma procedencia. En ese sentido, la Sala considera que en el caso bajo examen, el público desprevenido puede llegar a considerar que los productos identificados con la marca BIN BUN, pertenecen a la misma familia marcaria de los productos BON BON BUM, MINIBUM y BOMBABUM, lo cual, en términos de la normatividad comunitaria constituye un riesgo de confusión indirecta, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 constituye un impedimento a la registrabilidad de tal marca, a cuyas voces no son susceptibles de registro aquellos signos marcarios que, como en este caso, "Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error." Sobre el particular, no sobra poner de relieve que tanto la marca cuestionada como las opositoras, además de pertenecer a la misma Clase y de distinguir prácticamente los mismos productos, utilizan los mismos canales de distribución y comercialización. Deviene fundamental tener presente la percepción que frente a tales productos puede llegar a tener un consumidor medio, reputado como un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de percepción normal, ni excesivamente desatento ni exageradamente meticuloso, al momento de adquirir alguno de los productos distinguidos con alguna de las marcas anteriormente aludidas, se concluye que por razón de lo expuesto, el adquirente de los productos identificados con la marca BIM BUN, puede llegar a asumir que ellos son productos producidos por la empresa COLOMBINA S.A., riesgo que se torna mayor en los mercados internacionales, en donde el consumidor medio puede caer en el error de que esos productos de origen colombiano, tienen un mismo origen empresarial y que la diferencia en su denominación se explica simple y llanamente por tratarse de una nueva línea de productos.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 25329 DE 2001 (JULIO 31) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

NOTORIEDAD DE UN SIGNO - Debe ser probado por quien lo alega / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Criterios

Tal como se expresa con acierto en la interpretación judicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia con destino al presente proceso, "La notoriedad de un signo no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente

han dado a la marca ese status". De conformidad con tales criterios, la Sala considera que la parte actora no logró probar en el proceso la notoriedad de las marcas que pretende reivindicar, a pesar de haber allegado innumerables documentos que en realidad no contribuyen a demostrar el uso intensivo, el prestigio, ni el nivel de difusión alcanzado por los signos opositores en los diferentes mercados. (...) A pesar de ello, el hecho de contar con todos los registros marcarios anteriormente relacionados, no demuestra de manera plena y fehaciente la notoriedad de tales marcas, tal como lo ha venido señalando esta Corporación en reiteradas ocasiones. Adicionalmente, a folios 239 a 346, aparecen 107 facturas cambiarias de compraventa, por varios miles de dólares, fechadas entre los años 1999 y 2001, en donde se demuestra que los productos identificados con las marcas opositoras tienen una amplia comercialización a nivel internacional. No obstante lo anterior y como quiera que la solicitud de registro de la marca BIN BUN, se radicó el 28 de julio de 1995, esto es, con una anterioridad de cuatro años a la fecha de tales facturas, la Sala considera que las mismas no pueden ser tenidas en cuenta como prueba de la notoriedad de la marca, pues de acuerdo con el criterio acogido por la doctrina y la jurisprudencia, tales facturas deben ser anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de la marca cuestionada. Aparte de lo dicho hasta aquí, a folios 348 a 368 obran las muestras de los empaques utilizados por la sociedad COLOMBINA S.A. en la comercialización de los productos identificados con la marca BON BON BUM. No obstante, la Sala considera que tales documentos son irrelevantes desde el punto de vista probatorio y no contribuyen a demostrar la notoriedad de la marca, pues además de no tener una fecha cierta y en razón de su contenido, no permiten establecer la calidad de los productos, el grado de conocimiento de la marca por parte de los consumidores, ni la intensidad de su uso, y no aportan ninguna noticia con respecto a los medios de publicidad empleados en su comercialización y difusión. Es del caso mencionar cuáles son los criterios a considerar para determinar la aludida Notoriedad, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, en donde ad pedem literae se dispone: "Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca."

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 25329 DE 2001 (JULIO 31) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 84

NOTA DE RELATORIA: Se cita la decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de fecha 17 de octubre 1996, Radicado 08-IP-95.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00059-01

Actor: COLOMBINA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la decisión 486 de la Comunidad Andina interpuso la sociedad COLOMBINA S.A., contra la Resolución número 25329 del 31 de julio de 2001. proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, dentro del expediente N° 95-033.706, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se otorgó el registro de la marca BIN BUN a la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza

I.- LA DEMANDA

La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad relativa ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.- Pretensiones.

“1. Declarar la **NULIDAD** de la **Resolución No. 25329 del 31 de julio de 2001, notificada por edicto desfijado el 24 de septiembre de 2001**, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 95-033.706, mediante la cual se concedió a favor de la sociedad **Super de Alimentos S.A. Super S.A.** el registro para la marca **BIN BUN** en la clase 30 internacional para distinguir “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada) especias, hielo, chicles, goma de mascar”, y se declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Colombina S.A.”

2. Ordenar a la Nación, Ministerio de Desarrollo Económico, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos **ANULAR** el registro correspondiente a la marca **BIN BUN** en la clase 30 internacional, y en consecuencia se declare fundada la oposición formulada por Colombina S.A.

3. Ordenar a la Nación, Ministerio de Desarrollo Económico, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, **PUBLICAR** la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.”¹

2.- Fundamentos de hecho

1. El 28 de julio de 1995 la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A. solicitó el registro de la marca BIN BUN, para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 Internacional de Niza.

2. Una vez publicada tal solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad COLOMBINA S.A., presentó oposición a la solicitud de registro.

3. A través de la Resolución 15523 del 27 de junio de 1996, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar fundada la oposición y denegó el registro de la marca solicitada.

4. Contra dicha Resolución la sociedad COLOMBINA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

5. El primero de los recursos fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos por Resolución 6976 del 28 de febrero de 2001, decidiendo confirmar la decisión contenida en la Resolución 15523 del 27 de junio de 1996.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución 25329 del 31 de julio de 2001, en la cual decidió revocar las dos resoluciones precitadas, declaró infundada la oposición presentada por la demandante y otorgó el registro de la marca BIN BUN a la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A. para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

.

¹ Folios 31 y 32 de este Cuaderno.

3.- Normas violadas y concepto de la violación

La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos:

Aseguró que la marca solicitada BIN BUN es confundible con las marcas registradas BON BON BUM, MINIBUM Y BOMBABUM, todas de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza de propiedad de la sociedad COLOMBINA S.A., y que como consecuencia de ello, se induce a los consumidores a error, confusión y asociación, ante la falta de distintividad del signo cuestionado. Sostuvo que por esta razón las decisiones que se censuran debían declararse nulas.

Comenzó por hacer un análisis de la función individualizadora y distintiva de las marcas, resaltando que no se cumpliría con ella de coexistir en el mercado registros semejantes o idénticos, pertenecientes a diferentes titulares para identificar los mismos productos o servicios; tal como acontece en el caso concreto.

Posteriormente, analizó la confundibilidad de las marcas enfrentadas, citando para el efecto las disposiciones contenidas en los artículos 136 literal a), f) y h) de la Decisión 486 y la posición doctrinal asumida por la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como algunos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

A su juicio, es evidente el riesgo de confusión que se genera debido a las grandes semejanzas existentes entre los signos enfrentados, lo cual podría generar confusión respecto de los productos identificados con una y otra marca y en cuanto a su origen empresarial.

La marca BON BON BUM de propiedad de COLOMBINA S.A., ha logrado un reconocimiento amplio y masivo a nivel nacional e internacional. Por tal motivo su protección como marca reconocida quedaría en entredicho de permitirse el registro de marcas semejantes, sobre todo cuando identifican productos de la misma clase, tal como sucede en el *sub lite*.

Consideró igualmente, que al observar desprevénidamente las marcas, ambas generan el mismo impacto visual y auditivo en un consumidor promedio.

En lo que hace a la similitud ortográfica, estimó que las expresiones BUM están dispuestas en el mismo lugar dentro de su configuración; que las vocales y consonantes están dispuestas de manera casi idéntica, de modo que la fuerza expresiva de las mismas produce un efecto de recordación casi idéntico en los tres (3) casos, no aportando ninguna distintividad a la marca BIN BUN la letra “I” se encuentra en la primera sílaba.

Desde el punto de vista fonético, analizó la repetición consecutiva de los signos para concluir que eran similares.

Agregó, que los productos que identifican las marcas son los mismos, es decir, que éstos se destinan al mismo sector de los consumidores y utilizan los mismos canales de distribución, comercialización y mercadeo. Aunado, se tiene que el consumidor de estos productos es desprevénido, luego no atenderá más que a la idea general o al conjunto marcario al cual se enfrenta en el mercado, sin detenerse a analizar los detalles de cada una de las marcas que encuentra.

Finalmente, afirmó que la marca BON BON BUM de COLOMBINA S.A. *“goza de la característica de ser un signo notoriamente conocido, amplia y masivamente reconocido como tal entre el público consumidor”* (folio 50).

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante. Debido a la significación de los argumentos que expone la citada entidad en la contestación de la demanda, se procederá a transcribirlos a continuación:

“Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca BIN BUN (solicitada), frente a la marca “BON BON BUM” (registrada), para la clase 30, a favor de la sociedad Colombina S.A. para la clase 30, se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tuviera el mismo origen.

Si se aprecian las marcas “BIN BUN”, y “BON BON BUM” en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, unidad fonética y gráfica de los nombres y no de las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error; más aún cuando su escritura y pronunciación son similares.

En consecuencia, la marca “BIN BUN” para la clase 30 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la comisión del Acuerdo de Cartagena como se expuso acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento del acto administrativo ahora acusado, la que evidentemente no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pues no es suficientemente distintiva.

En lo atinente a la presunta violación del artículo 83 literal a) de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena aducida por la parte demandante, es de manifestar en primer lugar que no tiene vocación de prosperar habida cuenta que la marca “BIN BUN” es suficientemente distintiva como ya se analizó, NO configurándose la semejanza entre esta y la marca registrada “BON BON BUM” lo que puede inducir al público a error”. (folio 152)

III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO

Debidamente notificada la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. – SUPER S.A., presentó documentos de apoderamiento, pero no intervino dentro del proceso para defender la legalidad del registro marcario que le fue concedido (folio 171).

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La **Superintendencia de Industria y Comercio**, de manera previa al traslado para alegar de conclusión, allegó el respectivo escrito, reproduciendo los mismos argumentos expuestos en la contestación de la demanda (folios 287 a 293).

La **sociedad actora**, por su parte, reiteró igualmente las razones por las cuales pretende la nulidad de la resolución enjuiciada, y adicionalmente, se refirió al dictamen pericial, del que a su juicio se desprende la existencia de confundibilidad entre las marcas enfrentadas. Para el efecto, trajo a colación algunas consideraciones del perito.

V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 004-IP-2010 de fecha 29 de marzo de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo BIN BUN (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de este signo resultando que cuando el conjunto de dichos vocablos estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el producto y su origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error o en riesgo de confusión, el signo será suficientemente distintivo para ser registrable.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el

signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

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

QUINTO: Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable.

SEXTO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso

de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.”

VI-. DECISIÓN

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

CONSIDERACIONES

1.- Problema jurídico a resolver

Tal como se mencionó en páginas precedentes, la Resolución número 25329 del 31 de julio de 2001, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, dentro del expediente N° 95-033.706, declaró infundada la oposición presentada por la demandante y otorgó el registro de la marca BIN BUN a la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A. para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese contexto, el problema de la litis consiste en determinar si el signo registrado, para distinguir productos de la clase 30ª de la nomenclatura internacional, es confundible o no con las marcas BON BON BUM, MINIBUM y BOMBABUM, que distinguen productos de la misma clase y si, por consiguiente, el acto administrativo que concedió el registro debe ser anulado, en atención a que no pueden ser objeto de registro las marcas que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente

con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase. En ese orden de ideas, la Sala dará aplicación a los criterios señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial.

2.- Normatividad aplicable

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación judicial y en aras de poder determinar si la resolución acusada es o no violatoria de la normatividad que le era aplicable en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos 81, 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, cuyo texto se transcribe a continuación, por tratarse precisamente de las normas que según el Tribunal Andino deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen:

DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error;

[...]

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios

amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

3.- Productos amparados por la clase 30^a de la Clasificación Internacional de Niza

Como quiera que el conflicto jurídico planteado en la demanda se originó en el registro de la marca nominativa BIN BUN en la clase 30^a, resulta conveniente precisar cuáles son los productos comprendidos en esa clase. Pues bien, los productos en mención son los siguientes: *“Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada), especias, hielo, chicles, goma de mascar”*.

4.- Análisis de registrabilidad

Dando aplicación a las disposiciones anteriormente transcritas y de conformidad con los criterios aportados por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial 004-IP-2010 de fecha 4 de marzo de 2010, obrante a folios 358 y siguientes del

cuaderno principal, la Sala considera que las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad, por las razones que se señalan a continuación:

De conformidad con lo dispuesto en la normatividad comunitaria, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o presenta grandes semejanzas con una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Con ello se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con los mismos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

En ese orden de ideas, la Sala procederá a comparar los signos en conflicto desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual y a examinar la notoriedad de las marcas opositoras, con el objeto de establecer los riesgos de confusión, asociación o dilución que pudieren derivarse del hecho de que coexistan en el mercado.

En ese sentido, las marcas a analizar, son las siguientes:

MARCAS Opositoras

B	O	N		B	O	N		B	U	M
1	2	3		4	5	6		7	8	9

M	I	N	I	B	U	M
1	2	3	4	5	6	7

B	O	M	B	A	B	U	M
1	2	3	4	5	6	7	8

MARCA Cuestionada

B	I	N		B	U	N
1	2	3		4	5	6

Es del caso señalar, en primer término, que las marcas a cotejar tienen el carácter de marcas denominativas y, además de ello, se catalogan como signos caprichosos o de fantasía, que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano.

En segundo término, se observa que la estructura de los signos es de suyo diferente. En efecto, mientras la primera de las marcas opositoras se encuentra conformada por tres palabras (BON-BON-BUM), que contienen en total 3 vocales y 6 consonantes, la segunda está integrada por una sola palabra (MINIBUM), que contiene 3 vocales y 4 consonantes, y la tercera, por una palabra (BOMBABUM), que contiene 3 vocales y 5 consonantes. La marca cuestionada, por su parte, está formada por dos palabras (BIN-BUN), que contiene 2 vocales y 4 consonantes.

No obstante lo anterior, a pesar de las diferencias estructurales y ortográficas que se acaban de precisar, la Sala considera que luego de cotejar dichas marcas en su conjunto, desde el punto de vista fonético, pronunciándolas de manera sucesiva, se presentan riesgos de confusión, que se explican por el hecho de que los sufijos BUM y BUN, que en ellas aparece, constituye la sílaba tónica, la “*mot vedette*” de que hablan los tratadistas franceses, y que en realidad es la que viene a marcar, por su acento prosódico, la sonoridad de cada una de las expresiones en conflicto, generando un mayor impacto en los consumidores potenciales, al concentrar el poder atractivo de las marcas. Veamos:

**- BON BON BUM - BIN BUN - BON BON BUM - BIN BUN -
- BON BON BUM - BIN BUN - BON BON BUM - BIN BUN -**

**- MINIBUM - BIN BUN - MINIBUM - BIN BUN -
- MINIBUM - BIN BUN - MINIBUM - BIN BUN -**

**- BOMBABUM - BIN BUN - BOMBABUM - BIN BUN -
- BOMBABUM - BIN BUN - BOMBABUM - BIN BUN -**

En suma, desde el punto de vista fonético la similitud entre las terminaciones BUM y BUN es indiscutible y por lo mismo, de admitirse la coexistencia de las marcas en el mercado se estaría generando un riesgo muy alto de confusión o asociación en el público consumidor, lo cual es de suyo contrario a la normatividad

comunitaria, sin perjuicio de que la comparación integral también genera confusión.

Ahora bien, como se puede observar, a nivel nacional e internacional, la empresa COLOMBINA S.A. cuenta con varios registros de las marcas BON BON BUM, MINIBUM y BOMBABUM, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “**familia marcaria**”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales. El consumidor común asociará los signos reputándoles un mismo origen empresarial, ya que en ellos se destaca un elemento distintivo dominante que les sirve de enlace. Si una empresa compone sus marcas con idéntico sufijo o prefijo, el público las asociará, considerándolas signos distintivos de líneas de productos que tienen una misma procedencia. En ese sentido, la Sala considera que en el caso bajo examen, el público desprevenido puede llegar a considerar que los productos identificados con la marca BIN BUN, pertenecen a la misma familia marcaria de los productos BON BON BUM, MINBUM y BOMBABUM, lo cual, en términos de la normatividad comunitaria constituye un riesgo de confusión indirecta, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 constituye un impedimento a la registrabilidad de tal marca, a cuyas voces no son susceptibles de registro aquellos signos marcarios que, como en este caso, *“Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error.”*

Sobre el particular, no sobra poner de relieve que tanto la marca cuestionada como las opositoras, además de pertenecer a la misma Clase y de distinguir prácticamente los mismos productos, utilizan los mismos canales de distribución y comercialización.

Deviene fundamental tener presente la percepción que frente a tales productos puede llegar a tener un consumidor medio, reputado como un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de percepción normal, ni excesivamente desatento ni exageradamente meticoloso, al momento de adquirir alguno de los productos distinguidos con alguna de las marcas anteriormente

aludidas, se concluye que por razón de lo expuesto, el adquirente de los productos identificados con la marca BIM BUN, puede llegar a asumir que ellos son productos producidos por la empresa COLOMBINA S.A., riesgo que se torna mayor en los mercados internacionales, en donde el consumidor medio puede caer en el error de que esos productos de origen colombiano, tienen un mismo origen empresarial y que la diferencia en su denominación se explica simple y llanamente por tratarse de una nueva línea de productos..

Por otra parte, no huelga señalar que cuando en el acto demandado el Superintendente Delegado afirma que la expresión BON BON es descriptiva en castellano de productos de la clase 30, está incurriendo en una imprecisión, pues lo cierto es que esa expresión no forma parte de nuestro idioma. La voz que sí se emplea ordinariamente en castellano es BOMBÓN, descriptiva, esa sí de uno de los productos de la clase 30, consistente en una pequeña porción de chocolate que puede llevar en su interior una cierta cantidad de licor o incluso cualquier otro dulce, cuya comercialización y distribución se realiza ordinariamente en una BOMBONERÍA, vocablo que según la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia de la lengua, corresponde a un *“Establecimiento donde se hacen y venden dulces, especialmente de chocolate.”*

4.- Acerca de la notoriedad de las marcas opositoras.

Tal como se expresa con acierto en la interpretación judicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia con destino al presente proceso, **“La notoriedad de un signo no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”**.²

De conformidad con tales criterios, la Sala considera que la parte actora no logró probar en el proceso la notoriedad de las marcas que pretende reivindicar, a pesar de haber allegado innumerables documentos que en realidad no contribuyen a

² Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. Aplicable a nombre comercial.

demostrar el uso intensivo, el prestigio, ni el nivel de difusión alcanzado por los signos opositores en los diferentes mercados.

Revisando el acervo probatorio allegado por la parte actora, encuentra la Sala que la declaración jurada rendida por el representante legal de la empresa COLOMBIANA S.A., si bien hace referencia expresa al volumen de ventas de la marca BON BON BUM en Colombia y en otros países y a los gastos de publicidad de los productos alimenticios que dicha marca identifica, dicha declaración no tiene ningún valor probatorio, no solamente por referirse al período 1999-2000, es decir, posterior al registro de la marca cuestionada, sino fundamentalmente porque dicha información debió haber sido certificada por un contador público.

Por otra parte, aparece debidamente acreditado en el proceso, que las marcas BON BON BUM, BON BON BUM INK, BON BON BUM RED, BON BON BUM BLUE, BON BON BUMBLACK, BON BON BUM BLUE, BON BON BUM SABOR A PIÑA, BON BON BUM SABOR A NARANJA, BON BON BUM SABOR A SANDÍA, BON BON BUM SABOR A UVA, BON BON BUM SABOR A FRESA, BON BON BUM SABOR A LIMÓN, MINIBUM y BOMBABUM, se encuentran registradas en Colombia para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Se encuentra igualmente acreditado, que la sociedad demandante cuenta con 72 registros marcarios en el exterior, de acuerdo con la siguiente relación:

1.- La marca **BON BON BUM** se encuentra registrada en Antillas Holandesas, Australia, Benelux, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Japón, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República Checa, República Dominicana, Unión Europea, Uruguay y Venezuela.

2.- La marca **BON BON BUM BLUE** se encuentra registrada en Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela.

3.- La marca **COLOMBINA BON BON BUM** se encuentra registrada en El Salvador

4.- La marca **BON BON BUM LULO** se encuentra registrada en: Chile

5.- La marca **BON BON BUM MIX (MIXTA)** se encuentra registrada en los Estados Unidos.

6.- La marca **MINIBUM** se encuentra registrada en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, y Venezuela.

7.- La marca **COLOMBINA MINIBUM** se encuentra registrada en México.

8.- La marca **BOMBABUM** se encuentra registrada en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

9.- La marca **BON BON BUM COLOMBINA (MIXTA)** se encuentra registrada en Austria, Benelux, Canadá, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Haití, Hungría, Italia, República Checa, República Eslovaca, Reino Unido y Suecia.

10.- La marca **BON BON BUM (MIXTA)** se encuentra registrada en Arabia Saudita, Canadá, China, España, Perú, Singapur, Sudáfrica, Taiwán y Uruguay.

A pesar de ello, el hecho de contar con todos los registros marcarios anteriormente relacionados, no demuestra de manera plena y fehaciente la notoriedad de tales marcas, tal como lo ha venido señalando esta Corporación en reiteradas ocasiones.

Adicionalmente, a folios 239 a 346, aparecen 107 facturas cambiarias de compraventa, por varios miles de dolares, fechadas entre los años 1999 y 2001, en donde se demuestra que los productos identificados con las marcas opositoras tienen una amplia comercialización a nivel internacional. No obstante lo anterior y como quiera que la solicitud de registro de la marca BIN BUN, se radicó el 28 de julio de 1995, esto es, con una anterioridad de cuatro años a la fecha de tales facturas, la Sala considera que las mismas no pueden ser tenidas en cuenta como prueba de la notoriedad de la marca, pues de acuerdo con el criterio acogido por la doctrina y la jurisprudencia, tales facturas deben ser anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de la marca cuestionada.

Aparte de lo dicho hasta aquí, a folios 348 a 368 obran las muestras de los empaques utilizados por la sociedad COLOMBINA S.A. en la comercialización de

los productos identificados con la marca BON BON BUM. No obstante, la Sala considera que tales documentos son irrelevantes desde el punto de vista probatorio y no contribuyen a demostrar la notoriedad de la marca, pues además de no tener una fecha cierta y en razón de su contenido, no permiten establecer la calidad de los productos, el grado de conocimiento de la marca por parte de los consumidores, ni la intensidad de su uso, y no aportan ninguna noticia con respecto a los medios de publicidad empleados en su comercialización y difusión.

Es del caso mencionar cuáles son los criterios a considerar para determinar la aludida Notoriedad, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, en donde *ad pedem literae* se dispone:

Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

El apoderado de la sociedad actora, a pesar de haber allegado al proceso los documentos anteriormente señalados, en realidad no cumplió de manera satisfactoria con la carga de demostrar que las marcas registradas a nombre de su representada reunían la calidad de ser notoriamente conocidas por los consumidores de los productos alimenticios a los que dichos signos les son aplicables.

En ese orden de ideas, la Sala considera que en este caso concurren las dos causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a saber: la existencia de un riesgo de confundibilidad y la presencia de un riesgo de asociación empresarial, razón por la cual se decreta la nulidad invocada.

Adicionalmente, la Sala a lo expuesto, con la decisión que se adopta busca con ello prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas previamente registradas a nombre de la actora, e impedir el perjuicio que el registro del signo BIN BUN puede llegar a causar a sus derechos de propiedad industrial.

Por todo lo anterior, las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad y así se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en 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: **DECLARAR LA NULIDAD** de la Resolución número 25329 del 31 de julio de 2001. Proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, dentro del expediente N° 95-033.706, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se otorgó el registro de la marca BIN BUN a la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A. para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior se **ORDENA** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca BIN BUN, para la Clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad **SUPER DE ALIMENTOS S.A. – SUPER S.A.**

