

MARCA - Similitud ortográfica y fonética entre las marcas VIPS y VIP COMPANY / RIESGO DE CONFUSION - Por similitud ortográfica y fonética entre marcas / COMPANY - Es un vocablo de uso común / COMPANY - Es un signo inapropiable / SIMILITUD IDEOLOGICA O CONCEPTUAL - Inexistencia entre marcas VIPS y VIP COMPANY

En esencia, el problema que plantea la demandante es que su marca mixta "VIPS" registrada para la clase 42 es semejante a la marca mixta solicitada "VIP COMPANY", también para la misma clase, lo cual induce al público consumidor a error, al generar riesgo de confusión, ya que el consumidor podría estar convencido de que está adquiriendo una nueva línea de servicios del titular de la marca registrada, presentándose el riesgo de asociación empresarial. (...) Entre ambas se observa que coinciden en la palabra VIP, con la diferencia que en la marca registrada finaliza con la letra S. Además, la palabra COMPANY de la marca cuestionada, no constituye un elemento que contenga fuerza distintiva, ya que es inapropiable por ser un vocablo del idioma inglés de uso común en nuestra lengua, utilizado por los empresarios para identificar sus diferentes tipos de empresas, que traducido al español significa COMPAÑÍA. Referente a la similitud fonética, es casi idéntica, pues entre VIP COMPANY y VIPS, la única diferencia es la letra S en la marca registrada y, la palabra COMPANY, como ya se dijo, es irrelevante para el cotejo. Respecto a la sílaba tónica, y teniendo en cuenta que ambas marcas son de aquellas denominadas de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tienden a marcarse su acento prosódico en la letra I de las denominaciones VIP y VIPS. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, ambas denominaciones de las marcas, por no ser partes del lenguaje común y corriente, les genera al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de: aprenderlas y enlazarlas con los servicios de la clase 42 que distinguen. Aunado a ello, es que los signos en conflicto al no tener significado, no evocan en la mente del consumidor idea alguna. Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas en su estructura ortográfica y fonética, al ser muy semejantes, se considere que puedan generar riesgo de confusión, veamos: VIP COMPANY-VIPS VIP COMPANY-VIPS VIP COMPANY-VIPS.

MARCA - Fundamento de su protección. Función de la marca / ESPECIALIDAD - Principio doctrinal en materia marcaria / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - Definición y alcance en materia marcaria / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - Rompimiento por nexo o conexión competitiva entre productos o servicios / NEXO O CONEXION COMPETITIVA - Rompe principio de especialidad marcaria

No obstante lo anterior, se considera necesario abordar el tema del nexo o conexión competitiva de los servicios que distinguen ambas marcas, para efectos de determinar si a pesar de sus semejanzas observadas, la marca mixta "VIP COMPANY" en conflicto, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344. Según la solicitud de registro de la marca mixta "VIP COMPANY", que obra a folios 50 a 53, distingue "Organización de expositores, consultas profesionales, manejo logístico de eventos, estudios de proyectos y selección de personal", servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca mixta "VIPS", según se prueba en el expediente (folio 11), fue concedida con anterioridad a la solicitud de la marca denominativa "VIP COMPANY", para distinguir "servicios de restaurante, cafeterías con comida internacional, venta de cerveza y vinos de mesa, exclusivamente con alimentos y demás servicios relacionados. Tienda de autoservicio con servicio de farmacia, venta de golosinas a granel, venta de accesorios para dama y caballero, decoración, juguetes, libros y revistas, prensa, papelería y perfumería de

autoservicio nacional e importada, música, video-cassettes, tabaquería y cigarrillos”, servicios comprendidos en la clase 42 de la referida Clasificación. Referente a los servicios que respectivamente distinguen ambas marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 81

CONEXION COMPETITIVA - Criterios para establecerla / CANALES DE COMERCIALIZACION - De bienes y servicios. Constituyen criterio para establecer conexión competitiva / CONEXION COMPETITIVA - Existencia entre servicios que distinguen marcas VIPS y VIP Company

Si bien la marca cuestionada está restringida para distinguir servicios distintos a la marca registrada, tales servicios como el resto de la clase 42 tienen la misma finalidad que los de la marca opositora y, tanto su comercialización como su publicidad, son realizados a través de idénticos canales. En efecto, dentro de los criterios para determinar la similitud o la conexión competitiva entre servicios, se encuentra el de los canales de comercialización, que la doctrina lo enuncia en los siguientes términos: “Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud”. Respecto a este criterio, cabe precisar que los servicios tales como: consultas profesionales, manejo logístico de eventos, estudios de proyectos y selección de personal, tienen alguna relación con los servicios de “restaurante, cafeterías con comida internacional, venta de cerveza y vinos de mesa, exclusivamente con alimentos y demás servicios relacionados. Tienda de autoservicio con servicio de farmacia, venta de golosinas a granel, venta de accesorios para dama y caballero, decoración, juguetes, libros y revistas, prensa, papelería y perfumería de autoservicio nacional e importada, música, video-cassettes, tabaquería y cigarrillos” ya que la prestación del servicio “de consultas profesionales” como, por ejemplo, jurídica, contable, financiera, se cruza con alguno o algunos de los servicios que distingue la marca registrada. Es aún más palpable la conexidad de servicios, cuando estos se refieren al “manejo logístico de eventos”, donde se involucran, incuestionablemente los servicios de restaurante, venta de vinos de mesa y cerveza. Como también los servicios de “estudios de proyectos y selección de personal”, toda vez que dichos servicios

pueden ser prestados en las mismas empresas que necesiten los servicios que distingue la marca mixta registrada "VIPS". De manera, que en el caso su examine, se puede concluir que los medios de comercialización que utilizan ambas marcas sean los mismos.

CONEXION COMPETITIVA - Determinada por medios de comercialización / CONEXION COMPETITIVA - Por difusión de bienes o servicios en similares medios / PUBLICIDAD GENERAL - Genera mayor conexión competitiva entre bienes y servicios / PUBLICIDAD RESTRINGIDA - La conexión competitiva es menor / MARCAS VIPS Y VIP COMPANY - Existencia de riesgo de confusión por conexión competitiva / RIESGO DE CONFUSION - Entre marcas VIPS y VIP COMPANY. Imposibilidad de registro de marca VIPS COMPANY

Además, al existir esa relación de servicios que prestan los titulares de una y otra marca, inexorablemente su publicidad es la misma, que la doctrina la enuncia de la siguiente manera: "Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor". En el caso sub examine, es cierto que los servicios amparados por ambas marcas se difunden por la publicidad general, es decir radio, televisión, prensa, directorios telefónicos, revistas, que hace que la conexión competitiva sea mayor y, por ende, el grado de confusión y, en especial, de asociación se considere significativa. Por consiguiente, debe concluirse que si se permite la coexistencia de tales marcas en el mercado, es muy posible, que cree riesgo de confusión para el consumidor medio al generarle error en la identificación del origen empresarial de los mismos, pues creerá que los servicios que distingue la marca cuestionada, son líneas de servicios nuevos que ofrece la marca registrada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., quince (15) de abril de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00136-01

Actor: WALT-MART DE MEXICO, S.A DE C.V.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **WALT-MART DE MEXICO, S.A DE C.V.**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 32349 de 7 de octubre de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se revoca la decisión contenida en la Resolución 8737 de 2000 y se concede el registro de la marca “**VIP COMPANY**” a favor de la sociedad **VIP COMPANY LTDA.**, para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

I.1. El 24 de septiembre de 1999, la sociedad **VIP-COMPANY LTDA.**, solicitó el registro de la marca mixta “**VIP COMPANY**”, para distinguir “*organización de expositores, consultas profesionales, manejo logístico de eventos, estudios de proyectos y selección de personal*”, servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2. El 26 de octubre de 1999 se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 485, el extracto de la solicitud de registro de la marca “**VIP COMPANY**”.

I.3. La sociedad **ARRENDADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. (hoy WALT-MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.)**, presentó observación al registro de la marca solicitada, con base en la marca “**VIPS**” (mixta), Certificado núm. 164.160, que ampara servicios de la clase 42.

I.4. Mediante Resolución núm. 08737 del 28 de abril de 2000, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se declara fundada la observación presentada por la sociedad **ARRENDADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.** y se niega el registro de la marca "**VIP COMPANY**" (mixta).

I.5. En la debida oportunidad legal la Sociedad "**VIP COMPANY LTDA.**" a través de su apoderado presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución núm. 08737 del 28 de abril de 2000.

I.6. Mediante Resolución núm. 16830 de 28 de julio de 2000, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la sociedad "**VIP COMPANY LTDA.**", confirmando en su integridad la Resolución 08737 del 28 de abril de 2000 y concede el recurso de apelación interpuesto ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.7. Mediante Resolución núm. 32349 del 7 de octubre de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de industria y Comercio, se resuelve el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria contra la Resolución núm. 08737 del 28 de abril de 2000, revocándola en su integridad, y en su lugar, declara infundada la observación presentada por la sociedad **ARRENDADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V., (hoy WAL-MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.)**, y concede el registro de la marca **VIP COMPANY** (mixta), a favor de la sociedad **VIP COMPANY LTDA.**, para distinguir servicios de "*organización de expositores, consultas profesionales, manejo logístico de eventos, estudios de proyectos y selección de personal*", comprendidos en la clase 42 de la clasificación Internacional de Niza.

I.3. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

Expresa que se violaron los Artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y Artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

I.3.1 Indica que las marcas de comercio constituyen un complemento esencial de los productos o mercancías al otorgarles individualidad y permitir su distinción, por lo que no se puede entender una marca separada del producto que distingue, pues con ella el titular busca asegurar una clientela diferenciándola de productos similares o parecidos y garantizando a través de su uso su propia reputación.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que sólo pueden ser registrables como marcas: los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Estima que en el tránsito de legislación hubo una leve modificación a los requisitos esenciales que debe reunir una marca para su registro, por cuanto se prescindió del requisito de la perceptibilidad y se mantuvieron los requisitos de la distintividad: que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y de representación gráfica.

Considera que del cumplimiento de estos requisitos esenciales y del hecho que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, depende que el

signo que se pretende registrar como marca pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto.

Agrega que de los requisitos esenciales enunciados en los artículos 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el más importante es el de la distintividad, los demás requisitos atribuidos a la marca son derivados de este carácter distintivo primigenio, que debe tener todo signo para poder cumplir con la función de la diferenciación, que es el objetivo principal de la marca.

Anota que la Superintendencia de Industria y Comercio, debió estudiar si la marca cumplía con los requisitos esenciales antes enunciados y si no se encontraba incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

I.3.2 Sostiene que se violaron los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 136 literal a) de la decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que al carecer el signo solicitado de distintividad se violan tales disposiciones.

Indica que del contenido de los citados artículos se desprende que los presupuestos legales para la tipificación de esta causal son:

Que el signo a registrarse se asemeje a la marca previamente solicitada o registrada, de forma que pueda inducir a error al público consumidor, y que el signo a registrarse ampare los mismos productos o servicios protegidos por la marca previamente solicitada o registrada, o productos o servicios respecto de los cuales el

uso de la marca pueda inducir al público a error, y pueda causar un riesgo de asociación.

Respecto a lo anterior expresa que el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado en distintas jurisprudencias que un signo igual o similar a otro previamente solicitado o registrado, no está prohibido por sí mismo como irregistrable sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario.

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. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa:

Respecto a la legalidad de los actos administrativos acusados, adujo que éstos se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Indica que si bien entre la marca solicitada a registro **VIP COMPANY** (mixta) y la marca registrada **VIPS** (mixtas) existe algún grado de semejanza de tipo visual, el mismo no basta para descartar la irregistrabilidad del signo **VIP COMPANY** (mixta), para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de

Niza, en razón a la no conexidad competitiva de los servicios que distinguen las marcas en presunto conflicto.

Señala que la finalidad de los servicios de la clase 42, que específicamente distingue la titular de la marca **VIP COMPANY** (mixta) y la marca **VIPS** (mixta) por tener naturaleza distinta no son sustituibles o intercambiables entre sí para cumplir la misma finalidad, pues no se puede sustituir el servicio de ORGANIZACIÓN DE EXPOSITORES con un servicio de ADMINISTRACIÓN COMERCIAL O DE RESTAURANTE, o LA SELECCIÓN DE PERSONAL, con el servicio de VENTA DE CERVEZA, o GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES., y viceversa. Añade que tampoco guardan complementariedad, toda vez que unos no necesitan de los otros para su prestación.

Finalmente, observa que se puede afirmar que por distinguir servicios diferentes, entre los cuales no se da conexión competitiva, la marca "**VIP COMPANY**" (mixta) para distinguir servicios de la clase 42 puede coexistir en el mercado con las marcas VIPS, para distinguir servicios de las clases 35 y 42, de modo que cumple con el requisito de distintividad, al cual se suman los de perceptibilidad y susceptibilidad de ser representado gráficamente.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

En la oportunidad procesal correspondiente, solicita la interpretación prejudicial del tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVIII y s.s. (folio 278).

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

1. En materia de propiedad industrial, las normas de ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

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 de la marca. 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.

2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

3. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados 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.

5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están

destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

7. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los servicios que protegen, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca que se solicite.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 043-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344; y de oficio el artículo 83 literal a) de la misma Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

DECISIÓN 344

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

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”.

“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 a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiese inducirse al público a error”.

DECISIÓN 486

“Disposición Transitoria Primera.

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de

su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

En esencia, el problema que plantea la demandante es que su marca mixta “**VIPS**” registrada para la clase 42 es semejante a la marca mixta solicitada “**VIP COMPANY**”, también para la misma clase, lo cual induce al público consumidor a error, al generar riesgo de confusión, ya que el consumidor podría estar convencido de que está adquiriendo una nueva línea de servicios del titular de la marca registrada, presentándose el riesgo de asociación empresarial.

De la concepción estructural de las marcas mixtas en conflicto, se observa, sin duda alguna, que el elemento que en ambas predomina es el denominativo. Por consiguiente, se aplicarán las reglas que para tal efecto ha establecido la jurisprudencia.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Andino y de esta Corporación, han acogido las siguientes reglas para la realización del cotejo marcario:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

“Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos” BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de marcas de Fábrica y de Comercio. Editorial Robis. Buenos Aires. Pág. 351 y ss.

Además, la Sala considera necesario analizar las características propias de ambos signos, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Respecto a la **similitud ortográfica**, es preciso indicar que “**VIP COMPANY**”: es una marca compuesta por dos palabras, que contiene la primera de ellas 3 letras, 1 vocal, 2 consonantes y 1 sílaba, la segunda 7 letras, 2 vocales 5 consonantes y 3 sílabas.

“**VIPS**”: es una marca simple que contiene 4 letras, 1 vocal, 3 consonantes y 1 sílaba.

Entre ambas se observa que coinciden en la palabra **VIP**, con la diferencia que en la marca registrada finaliza con la letra S. Además, la palabra **COMPANY** de la marca cuestionada, no constituye un elemento que contenga fuerza distintiva, ya que es inapropiable por ser un vocablo del idioma inglés de uso común en nuestra lengua, utilizado por los empresarios para identificar sus diferentes tipos de empresas, que traducido al español significa COMPAÑÍA.

Referente a la **similitud fonética**, es casi idéntica, pues entre **VIP COMPANY** y **VIPS**, la única diferencia es la letra S en la marca registrada y, la palabra COMPANYY, como ya se dijo, es irrelevante para el cotejo. Respecto a la sílaba tónica, y teniendo en cuenta que ambas marcas son de aquellas denominadas de *fantasía*, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tienden a marcarse su acento prosódico en la letra **I** de las denominaciones **VIP** y **VIPS**.

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, ambas denominaciones de las marcas, por no ser partes del lenguaje común y corriente, les genera al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de: aprenderlas y enlazarlas con los servicios

de la clase 42 que distinguen. Aunado a ello, es que los signos en conflicto al no tener significado, no evocan en la mente del consumidor idea alguna.

Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas en su **estructura ortográfica y fonética**, al ser muy semejantes, se considere que puedan generar riesgo de confusión, veamos:

VIP COMPANY-VIPS VIP COMPANY-VIPS VIP COMPANY-VIPS

No obstante lo anterior, se considera necesario abordar el tema del nexo o conexión competitiva de los servicios que distinguen ambas marcas, para efectos de determinar si a pesar de sus semejanzas observadas, la marca mixta "**VIP COMPANY**" en conflicto, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344.

Según la solicitud de registro de la marca mixta "**VIP COMPANY**", que obra a folios 50 a 53, distingue "*Organización de expositores, consultas profesionales, manejo logístico de eventos, estudios de proyectos y selección de personal*", servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca mixta "**VIPS**", según se prueba en el expediente (folio 11), fue concedida con anterioridad a la solicitud de la marca denominativa "**VIP COMPANY**", para distinguir "*servicios de restaurante, cafeterías con comida internacional, venta de cerveza y vinos de mesa, exclusivamente con alimentos y demás servicios relacionados. Tienda de autoservicio con servicio de farmacia, venta de golosinas a granel, venta de accesorios para dama y caballero, decoración, juguetes, libros y revistas, prensa, papelería y perfumería de autoservicio nacional e importada, música, video-cassettes, tabaquería y cigarrillos*", servicios comprendidos en la clase 42 de la referida Clasificación.

Referente a los servicios que respectivamente distinguen ambas marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados.

El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “*el principio de la especialidad*”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante¹.

Si bien la marca cuestionada está restringida para distinguir servicios distintos a la marca registrada, tales servicios como el resto de la clase 42 tienen la misma finalidad que los de la marca opositora y, tanto su comercialización como su publicidad, son realizados a través de idénticos canales.

En efecto, dentro de los criterios para determinar la similitud o la conexión competitiva entre servicios, se encuentra el de los **canales de comercialización**, que la doctrina lo enuncia en los siguientes términos:

¹ Sentencia de 11 de marzo de 2004. Rad. 0074. C.P.: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. Actor: CAFÉ BRISA LTDA.

“Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud”.

Respecto a este criterio, cabe precisar que los servicios tales como: consultas profesionales, manejo logístico de eventos, estudios de proyectos y selección de personal, tienen alguna relación con los servicios de *“restaurante, cafeterías con comida internacional, venta de cerveza y vinos de mesa, exclusivamente con alimentos y demás servicios relacionados. Tienda de autoservicio con servicio de farmacia, venta de golosinas a granel, venta de accesorios para dama y caballero, decoración, juguetes, libros y revistas, prensa, papelería y perfumería de autoservicio nacional e importada, música, video-cassettes, tabaquería y cigarrillos”* ya que la prestación del servicio “de consultas profesionales” como, por ejemplo, jurídica, contable, financiera, se cruza con alguno o algunos de los servicios que distingue la marca registrada. Es aún más palpable la conexidad de servicios, cuando estos se refieren al “manejo logístico de eventos”, donde se involucran, incuestionablemente los servicios de restaurante, venta de vinos de mesa y cerveza. Como también los servicios de “estudios de proyectos y selección de personal”, toda vez que dichos servicios pueden ser prestados en las mismas empresas que necesiten los servicios que distingue la marca mixta registrada **“VIPS”**. De manera, que en el caso su examine, se puede concluir que los medios de comercialización que utilizan ambas marcas sean los mismos.

Además, al existir esa relación de servicios que prestan los titulares de una y otra marca, inexorablemente su publicidad es la misma, que la doctrina la enuncia de la siguiente manera:

“Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor”.

En el caso sub examine, es cierto que los servicios amparados por ambas marcas se difunden por la publicidad general, es decir radio, televisión, prensa, directorios telefónicos, revistas, que hace que la conexión competitiva sea mayor y, por ende, el grado de confusión y, en especial, de asociación se considere significativa.

Por consiguiente, debe concluirse que si se permite la coexistencia de tales marcas en el mercado, es muy posible, que cree riesgo de confusión para el consumidor medio al generarle error en la identificación del origen empresarial de los mismos, pues creerá que los servicios que distingue la marca cuestionada, son líneas de servicios nuevos que ofrece la marca registrada.

Así las cosas, la marca mixta **“VIP COMPANY”** está incurso en las causales de prohibición previstas en las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal Andino de Justicia, por cuanto carece de suficiente distintividad debido a las semejanzas y al nexo de competitividad antes descritos. Luego, el acto administrativo acusado vulneró dichas normas al conceder el registro de la aludida marca, bajo tales circunstancias.

En otros términos *“el principio de la especialidad”*, se rompe, dado que existe una conexión competitiva entre tales servicios, al pertenecer a la misma clase y asociarse con los servicios que identifican, por lo tanto, generan o inducen al público consumidor a error respecto de su origen empresarial.

En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

FALLA:

PRIMERO.- DECLÁRESE la nulidad de la Resolución núm. 32349 de 7 de octubre de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió la marca “**VIP COMPANY**” para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 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 anular el registro de la marca “**VIP COMPANY**” para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 Internacional.

TERCERO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO.- DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de abril de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO