

CANCELACION POR NO USO DE LA MARCA - Solicitud. Requisitos formales. Pago de tasa / CANCELACION POR NO USO DE LA MARCA - Procedimiento / CANCELACION POR NO USO DE LA MARCA - Excepción en procedimiento de observaciones a registro marcario / TASAS EN PROCEDIMIENTOS DE MARCAS - Son fijadas por la Superintendencia de Industria y Comercio / SOLICITUD DE CANCELACION POR NO USO DE MARCA - Requisito previo: pago de tasa

Pues bien, teniendo en cuenta la anterior interpretación prejudicial, la Sala considera que le asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando negó la petición de la sociedad actora, respecto del trámite de cancelación por no uso de la marca de la opositora, toda vez que según la Entidad demandada tal solicitud no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa interna, como son el pago de la tasa respectiva y presentar el formulario único para la cancelación por no uso. En cuanto a la solicitud de cancelación por no uso de una marca como defensa en un procedimiento de observación, el Tribunal Andino precisa que esta puede elevarse bien dentro del propio escrito de respuesta a la observación, ora en escrito separado, en este último caso, debe presentar la petición en el formulario único respectivo. En el caso sub examine, la actora formuló su solicitud en el mismo escrito de contestación, lo cual es aceptable, según lo expresa el Tribunal de Justicia Andino y acoge esta Sala. Por otra parte, el artículo 145 de la Decisión 344 permite a las oficinas nacionales competentes, en este caso, a la Superintendencia de Industria y Comercio, fijar tasas para la tramitación de todos sus procedimientos, entre ellos, el de cancelación por no uso de una marca. Con fundamento en dicha normativa, la Administración establece tales tasas en la Circular Única y mediante Resolución que es publicada en el Diario Oficial. No obstante lo anterior, la sociedad actora no demostró haber dado cumplimiento al requisito de pagar previamente la tasa correspondiente a la solicitud de cancelación por no uso de la marca “EL REY” de la opositora, por lo tanto, este cargo no tiene visos de prosperar.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 145

REGISTRO MARCARIO - Reglas para el cotejo de marcas / MARCAS - Examen de registrabilidad: reglas

La jurisprudencia del Tribunal Andino y de esta Corporación, han acogido las siguientes reglas de la doctrina para la realización del cotejo marcario: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios

identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Editorial Robis. Buenos Aires. Pág. 351 y ss.)"

MARCAS ATUN EL REY Y REAL - Inexistencia de similitudes ortográfica y fonética

Respecto a la similitud ortográfica y fonética entre las marcas "ATÚN EL REY" y "REAL" ambas para distinguir productos de la clase 29 Internacional, no puede predicarse que existan similitudes, por cuanto el consumidor medio inclusive el "distruido", no confundiría sus denominaciones, ya que su impacto visual sobre las mismas le imprime identificar cada título, dadas sus características diferentes en sus escrituras y, en especial, en sus sílabas tónicas. Además, si bien es cierto existen similitudes ideológicas, no lo es menos que mientras la expresión "EL REY", se relaciona con el monarca o soberano de un reino, "REAL" evoca un concepto abstracto sobre el primero, cuya diferencia evita que se induzca en error al consumidor. Razones por las cuales, encuentra esta Sala, que la decisión adoptada por la Administración de declarar infundada la observación presentada por la Sociedad NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A., se ajusta plenamente a la normativa andina.

MARCAS ATUN EL REY Y EL REY - Similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales / ATUN - Expresión genérica en la marca. Es inapropiable

En cuanto a las marcas "ATÚN EL REY" de la actora y "EL REY" del tercero interesado en las resultas del proceso, es preciso indicar respecto a la similitud ortográfica, que la primera de las nombradas es una marca compuesta de tres palabras, de las cuales la primera contiene cuatro letras, dos vocales, dos consonantes y dos sílabas; la segunda, dos letras, una vocal, una consonante y una sílaba, y la tercera, tres letras, dos consonantes y una sílaba. "EL REY": es una marca compuesta de dos palabras que contiene la primera de ellas dos letras, una vocal, una consonante y una sílaba; la segunda, tres letras, una vocal, dos consonantes y una sílaba. Entre ambas se observa que coinciden en la expresión "EL REY". Referente a la similitud fonética, cabe destacar que al coincidir en la expresión "EL REY", sus sílabas tónicas son idénticas, además, se observa que al ser pronunciada su denominación, se encuentra una significativa identidad con la marcas opositoras "EL REY", pues en aplicación de esta regla técnica se aprecia que de sus acentos prosódicos que son los elementos caracterizantes de todo signo, se determina que la marca "ATÚN EL REY" no está dotada de especial eficacia diferenciadora, es decir, no es distintiva observemos: ATÚN EL REY-EL REY ATÚN EL REY-EL REY ATÚN EL REY-EL REY . En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, La Sala aclara, que la expresión "EL REY" común en ambas marcas hace parte del lenguaje común y corriente, que evoca en la mente del consumidor o usuario al monarca o soberano de un reino. Así las cosas, el resultado es que ambas marcas "ATÚN EL REY" y "EL REY" en su estructura ortográfica, fonética y conceptual es idéntica, pues la palabra ATÚN que hace parte de la denominación de la marca de la actora, es genérica, por describir uno de los productos de la clase 29 Internacional, la cual no puede ser objeto de apropiación, dado que puede ser empleada por cualquier empresario como elemento adicional a su marca.

MARCA ATUN EL REY - Improcedencia de su registro / RIESGO DE CONFUSION - Existencia entre marcas Atún el Rey y El Rey

En este orden de ideas, a la Sala no le queda la menor duda, que el signo "ATÚN EL REY", ortográfica, fonética y conceptualmente presenta plena identidad con la

marcas opositoras registradas “EL REY”, lo cual, genera riesgo de confusión indirecta o de asociación al público consumidor o potencial usuario, no sólo por la identidad que presentan sino porque amparan los mismos productos y, por lo tanto, ambas marcas no podrían coexistir pacíficamente en el mercado de alimentos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00274-01

Actor: COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACIFICO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A.**, a través de apoderado, 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 números 35606 de 30 de octubre de 2001, 40696 de 19 de diciembre de 2002 y 2735 de 31 de enero de 2003 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se negó el registro de la marca mixta “**ATUN EL REY**” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro de la marca mixta “**ATUN EL REY**”.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

I.1.1. La sociedad **COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A.**, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta "**ATUN EL REY**", para amparar productos de la clase 29 de la clasificación Internacional de Niza.

I.1.2. La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 494 de 24 de julio de 2001. La sociedad **NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A.** y la **FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.**, separadamente formularon oposición contra la solicitud de registro de la marca "**ATUN EL REY**".

I.1.3. Anota que a través de las resoluciones acusadas la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición de la sociedad **NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A.**, fundada la de la **FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.**, y negó el registro del signo "**ATUN EL REY**". Tampoco dio trámite a la excepción de cancelación por falta de uso contra las marcas opositoras.

I.2. Para sustentar los cargos de violación de las normas, la sociedad actora adujo en síntesis, lo siguiente:

I.2.1. Manifiesta que de la interpretación sistemática de los artículos 134, 135, 136, 150 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 29 de la Constitución Política y 3º, 35, 36 y 39 del Código Contencioso Administrativo, se puede concluir que fueron violados por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación y que la Administración transitó por una vía de hecho al tener

por inexistentes elementos del signo solicitado a registro, como son la figura de un atún con corona y la denominación “atún”.

Afirma que igualmente se violaron los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 por falta de aplicación y el 136 por aplicación indebida, como consecuencia de error en la apreciación de los hechos.

Sostiene que la actual legislación como lo es el artículo 165 de la Decisión 486, señala claramente que *“la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición con base en la marca no usada”*, por lo anterior entiende que la Administración legisló más allá de los límites de sus facultades reglamentarias, en el sentido de dejar sin efecto la posibilidad de proponer la excepción de cancelación en un trámite de oposición, pues señala que este medio de defensa se debe promover mediante acción independiente que se tramitará en proceso separado.

Expresa que en las resoluciones impugnadas, el mandato legal de resolver todas las cuestiones planteadas en el trámite fue violentado, como quiera que las argumentaciones y peticiones en nombre de la **COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A.**, particularmente la excepción especial de cancelación de las marcas de la sociedad opositora por no uso para identificar atunes, no fueron resueltas.

Considera que la similitud gráfica o ideológica de dos marcas en conflicto era de mayor relevancia que la nominativa y ortográfica y que contrario sensu aquí se debe tener en cuenta la significativa diferencia figurativa entre las marcas registradas del tercero interesado y la solicitada a registro.

Finalmente indica que un atún con corona es bien distinto a los elementos gráficos de las marcas de la sociedad **FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.** por lo que resulta lógico que la Superintendencia de Industria y Comercio debió conceder el registro de la marca “**ATUN EL REY**” + LA FIGURA DE UN ATÚN CON CORONA, ya que el riesgo de confusión directa o indirecta con la marca de la sociedad opositora es remoto.

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 a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

Señala que los signos en conflicto presentan identidad fonética, visual y auditiva. Lo anterior, previo a efectuar un análisis en conjunto y teniendo en cuenta que el elemento predominante en el signo solicitado es el denominativo. La parte nominal de los signos en conflicto es idéntica.

Afirma que el público consumidor se ve expuesto a confusión indirecta, ya que la semejanza de los signos hacen pensar que el producto proviene del mismo empresario, que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa.

Señala que la marca registrada distingue los siguientes productos: “*carnes, pescado, aves y caza; extractos de carnes; frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, jarabes, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles*”. Y el signo solicitado los siguientes productos: “*atún en agua, atún en aceite, atún rallado en aceite*”.

Indica que los productos amparados por los signos en conflicto, además de pertenecer a la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, son estrechamente relacionados, ya que el atún es una variedad de pescado, los productos están destinados al consumo humano, y los productos se utilizan en las mismas ocasiones, es decir, al momento de las comidas.

Expresa que la figura de la de la cancelación parcial por no uso solicitada por la parte actora, no cumplió con los presupuestos procesales que se deben tener en cuenta.

II.2. La sociedad **FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.**, tercero interesado en el proceso, da contestación a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en los siguientes términos:

Afirma que si bien la cancelación por no uso se puede utilizar como defensa en un procedimiento de oposición, ésta tiene que adelantarse con un procedimiento especial, tal y como lo establece la Decisión 486 en sus artículos 167 a 170. La Superintendencia ha regulado estas disposiciones de la siguiente manera:

Ha establecido una tasa para la presentación de la acción por cancelación por no uso.

Ha establecido en la Resolución núm. 210 de 2001 y en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que para la cancelación del registro de una

marca deberá ser diligenciado y radicado el formulario único de cancelación, formato 2010 F04.

Manifiesta que la expresión ATÚN no puede ser considerada como parte distintiva del conjunto marcario, ya que se trata de un término genérico en relación con los productos de la clase 29 Internacional.

Que en el signo solicitado el elemento que prevalece es el denominativo, ya que se trata de la parte pronunciable del signo, el cual ocupa un lugar destacado en la etiqueta, y el elemento gráfico, la figura de un pescado, no resulta ser lo suficientemente llamativo ya que se trata de la venta de atún.

Afirma que de ese elemento denominativo, el elemento sobresaliente es EL REY, el cual es idéntico a la marca registrada.

Que además de lo anterior, el tipo de letra del signo solicitado es similar al utilizado por las marcas de la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

Arguye que la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. tiene registradas varias marcas en la clase 29 Internacional. Además, tiene marcas registradas en clases con productos que se encuentran estrechamente vinculados con los de la clase 29.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, presentó los alegatos de conclusión, que en síntesis se refieren a los siguientes aspectos:

Afirma que aplicando el criterio sobre las marcas mixtas, se puede determinar que en la marca "**ATÚN EL REY**" prevalece el elemento denominativo, por cuanto la gráfica es pequeña, en comparación con el tamaño de las letras, pero además, por el estilo y la ubicación de las palabras la gráfica se observa en el fondo del signo, generando la impresión de que es un complemento de la denominación.

Por otra parte, en el caso de que en dicho signo prevaleciera el elemento gráfico, tampoco se podría registrar como marca, toda vez que éste se confundiría con los productos que pretende amparar. Es necesario recordar que el pescado hace parte de los productos de la clase 29 Internacional.

Aduce que en el caso en cuestión se presenta una confusión indirecta entre los dos signos en conflicto, por cuanto el consumidor pensaría que las dos marcas tienen el mismo origen empresarial.

Indica que desde el punto de vista fonético y gramatical, se observa que la denominación **EL REY** se encuentra reproducida íntegramente en las dos marcas. Además, se puede decir que la palabra **ATÚN** no hace que el signo goce de distintividad intrínseca, porque genera confusión en el público, respecto del origen empresarial del producto.

Con respecto a la excepción de cancelación de registro solicitada por la sociedad demandante, considera que el artículo 165 de la Decisión 486 determina que esta podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada, la cual no exime al solicitante del cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, lo cual no ocurrió.

Finaliza expresando que al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos acusados, las pretensiones de la actora no están llamadas a prosperar.

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:

“PRIMERO. *Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.*

“SEGUNDO. *Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.*

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos y 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 el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

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

“TERCERO. *Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.*

“CUARTO. *La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante.*

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.

“QUINTO. *En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.*

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos.

En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión con una marca denominativa.

“SEXTO. *Al examinar un signo que adopta una expresión denominativa compuesta, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.*

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

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

“OCTAVO. *El artículo 108 de la Decisión 344 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro. Dicha figura se puede dar de dos maneras:*

- *En defensa en un procedimiento de observación.*
- *En defensa en un procedimiento en que se deniegue de oficio un registro de marca con base en otra ya concedida.*

Las normas que regulan los presupuestos procesales y probatorios de la cancelación de la marca por no uso serán aplicables a la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro, correspondiendo determinar a la Oficina Nacional, o al Juez, en su caso, si este último trámite puede o no hacerse a propósito de la interposición de los recursos en vía gubernativa respecto de la decisión de no registro de un signo marcario.

Las normas que regulan los presupuestos procesales y probatorios de la cancelación de la marca por no uso serán aplicables a la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo del registro, correspondiendo determinar a la

Oficina Nacional, o al Juez, en su caso, si este último trámite puede o no hacerse a propósito de la interposición de los recursos en vía gubernativa respecto de la decisión de no registro de un signo marcario.

De tal manera, el solicitante deberá cumplir con los requisitos procedimentales previstos para el trámite de la cancelación de registro marcario por falta de uso y con los demás que la normativa interna tenga previsto como sería el caso del pago de las tasas respectivas, o retirar la solicitud en formularios determinados para el efecto, si la normativa comunitaria permite que el País Miembro reglamente el tema por la vía del complemento indispensable.

En conclusión, como la norma comunitaria no establece un procedimiento especial cuando se solicite la cancelación por no uso como defensa en el trámite de una observación, se debe en este caso, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 170 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dando traslado al observante (sic) para que demuestre el uso de la marca y, para lo anterior, se aplicará el plazo concedido en el artículo 109 de la Decisión 344. Vencido dicho plazo la autoridad nacional competente decidirá sobre la solicitud de cancelación por no uso como defensa en el trámite administrativo” (folios 302 a 305).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 28-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 81, 82 literales a) y d), 83 literal a), 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo mixto “**ATÚN EL REY**”. Así mismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

DECISIÓN 344

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marca 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;

(...)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; (...)"

“Artículo 83.- Asimismo, no podrá 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; (...)"

“Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuesto con base en la marca no usada.

Se entenderá como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.

La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro".

“Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

DECISIÓN 486

Disposiciones Transitorias Primera

“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará 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”.

Como quiera que el actor cita en su demanda que la Entidad demandada no tuvo en cuenta su solicitud de cancelación por no uso de la marca opositora como defensa en el trámite administrativo de registro, se trae a colación algunos aspectos tratados por el Tribunal de Justicia Andino en su interpretación prejudicial antes reseñada:

“a. Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente.

(...).

c. Carga de la prueba. La prueba del uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Decisión 344. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena de que se cancele dicha marca.

(...).

e. Procedimiento. El artículo 109 de la Decisión 344 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra delimitado por las siguientes etapas:

- Presentación de la solicitud.
- Notificación al titular de la marca, para que dentro de los treinta días siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.
- Vencido dicho plazo se decidirá sobre la solicitud de cancelación del registro.
- Notificación a las partes la (sic) decisión mediante una resolución debidamente motivada.

f. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

- Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva.
- Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 111 de la Decisión 344, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, y que puede ejercer hasta los tres meses siguientes a la fecha en la que quede en firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

(...).

3. Cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro. Su oportunidad. El artículo 108 de la Decisión 344 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro de marca, que dispone que el trámite de la cancelación por no uso puede iniciarse como defensa en un procedimiento de infracción, observación y nulidad.

Cuando se solicita como defensa en un procedimiento de observación, la oportunidad para presentar la solicitud de cancelación por no uso es el traslado que se da al solicitante del registro de la respectiva observación, de conformidad con el artículo 95 de la Decisión 344, pudiendo elevarse la solicitud dentro del propio escrito de alegatos, como en un escrito separado.

(...) el solicitante deberá cumplir con los requisitos procedimentales previstos para el trámite de la cancelación de registro marcario por falta de uso y con los demás que la normativa interna tenga previsto como sería el caso del pago de las tasas respectivas, o retirar la solicitud en formularios determinados para el efecto, si la normativa comunitaria permite que el País Miembro reglamente el tema por la vía del complemento indispensable.

En conclusión, como la norma comunitaria no establece un procedimiento especial cuando se solicite la cancelación por no uso como defensa en el trámite de una observación, se debe en este caso, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 170 de la Decisión 344...dando traslado al observante (sic) para que demuestre el uso de la marca y, para lo anterior, se aplicará el plazo concedido en el artículo 109 de la Decisión 344. Vencido dicho plazo la autoridad nacional competente decidirá sobre la solicitud de cancelación por no uso como defensa en el trámite administrativo” (folios 295 a 302).

Pues bien, teniendo en cuenta la anterior interpretación prejudicial, la Sala considera que le asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando negó la petición de la sociedad actora, respecto del trámite de cancelación por no uso de la marca de la opositora, toda vez que según la Entidad demandada tal solicitud no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa interna, como son el pago de la tasa respectiva y presentar el formulario único para la cancelación por no uso.

En cuanto a la solicitud de cancelación por no uso de una marca como defensa en un procedimiento de observación, el Tribunal Andino precisa que esta puede elevarse bien dentro del propio escrito de respuesta a la observación, ora en escrito separado, en este último caso, debe presentar la petición en el formulario único respectivo.

En el caso sub examine, la actora formuló su solicitud en el mismo escrito de contestación, lo cual es aceptable, según lo expresa el Tribunal de Justicia Andino y acoge esta Sala.

Por otra parte, el artículo 145 de la Decisión 344 permite a las oficinas nacionales competentes, en este caso, a la Superintendencia de Industria y Comercio, fijar tasas para la tramitación de todos sus procedimientos, entre ellos, el de cancelación por no

uso de una marca. Con fundamento en dicha normativa, la Administración establece tales tasas en la Circular Única y mediante Resolución que es publicada en el Diario Oficial.

No obstante lo anterior, la sociedad actora no demostró haber dado cumplimiento al requisito de pagar previamente la tasa correspondiente a la solicitud de cancelación por no uso de la marca “**EL REY**” de la opositora, por lo tanto, este cargo no tiene visos de prosperar.

Ahora bien, dado que la actora sostiene que la Administración vulneró las normas comunitarias, ya que entre la marca mixta cuestionada y las de las opositoras no existe riesgo de confusión, por cuanto en su marca prima el elemento figurativo sobre el denominativo, deberán aplicarse los criterios generales para analizar la existencia o no del riesgo de confusión entre las marcas “**ATÚN EL REY**”, “**REAL**” y “**EL REY**”, tal como lo solicita el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial en análisis (folio 293).

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

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos

semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro "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 los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Ahora bien, cuando se va a cotejar una marca mixta, como lo es la de la actora con otras marcas denominativas o mixtas, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La marca de la actora se encuentra estructurada de la siguiente forma:

Como puede apreciarse este signo consta de una etiqueta con el dibujo de un pescado, una corona y la denominación **EL REY**, en la que se observa que la gráfica se ubica al fondo del mismo, es decir se destacan las palabras, generando la impresión de que dicho fondo es un complemento de la denominación, tal como bien lo anota el Agente del Ministerio Público.

De igual manera, sucede con las marcas mixtas de las opositoras, en las que se destaca sus denominaciones “**REAL**” y “**EL REY**”.

De manera, que para la Sala no existe duda alguna que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Respecto a la similitud ortográfica y fonética entre las marcas “**ATÚN EL REY**” y “**REAL**” ambas para distinguir productos de la clase 29 Internacional, no puede predicarse que existan similitudes, por cuanto el consumidor medio inclusive el “distraído”, no confundiría sus denominaciones, ya que su impacto visual sobre las mismas le imprime identificar cada título, dadas sus características diferentes en sus escrituras y, en especial, en sus sílabas tónicas. Además, si bien es cierto existen similitudes ideológicas, no lo es menos que mientras la expresión “**EL REY**”, se relaciona con el monarca o soberano de un reino, “**REAL**” evoca un concepto abstracto sobre el primero, cuya diferencia evita que se induzca en error al consumidor. Razones por las cuales, encuentra esta Sala, que la decisión adoptada por la Administración de declarar infundada la observación presentada por la Sociedad **NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A.**, se ajusta plenamente a la normativa andina.

En cuanto a las marcas “**ATÚN EL REY**” de la actora y “**EL REY**” del tercero interesado en las resultas del proceso, es preciso indicar respecto a la **similitud ortográfica**, que la primera de las nombradas es una marca compuesta de tres palabras, de las cuales la primera contiene cuatro letras, dos vocales, dos consonantes y dos sílabas; la segunda, dos letras, una vocal, una consonante y una sílaba, y la tercera, tres letras, dos consonantes y una sílaba.

“**EL REY**”: es una marca compuesta de dos palabras que contiene la primera de ellas dos letras, una vocal, una consonante y una sílaba; la segunda, tres letras, una vocal, dos consonantes y una sílaba. Entre ambas se observa que coinciden en la expresión “**EL REY**”.

Referente a la **similitud fonética**, cabe destacar que al coincidir en la expresión “**EL REY**”, sus sílabas tónicas son idénticas, además, se observa que al ser pronunciada su denominación, se encuentra una significativa identidad con la marcas opositoras “**EL REY**”, pues en aplicación de esta regla técnica se aprecia que de sus acentos prosódicos que son los elementos caracterizantes de todo signo, se determina que la marca “**ATÚN EL REY**” no está dotada de especial eficacia diferenciadora, es decir, no es distintiva observemos:

ATÚN EL REY-EL REY ATÚN EL REY-EL REY ATÚN EL REY-EL REY

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, La Sala aclara, que la expresión “**EL REY**” común en ambas marcas hace parte del lenguaje común y corriente, que evoca en la mente del consumidor o usuario al monarca o soberano de un reino.

Así las cosas, el resultado es que ambas marcas “**ATÚN EL REY**” y “**EL REY**” en su **estructura ortográfica, fonética y conceptual** es idéntica, pues la palabra **ATÚN** que hace parte de la denominación de la marca de la actora, es genérica, por describir uno de los productos de la clase 29 Internacional, la cual no puede ser objeto de apropiación, dado que puede ser empleada por cualquier empresario como elemento adicional a su marca. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino expresa:

“La expresión genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros

empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate” (folio 295).

De manera que frente a la pregunta ¿qué es? la respuesta lógica es “**ATÚN EL REY**”, en la que se aprecia que identifica ipso facto el producto que distingue la marca cuestionada, que no es otro que el pescado “**ATÚN**”, el cual se encuentra comprendido en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este orden de ideas, a la Sala no le queda la menor duda, que el signo “**ATÚN EL REY**”, ortográfica, fonética y conceptualmente presenta plena identidad con la marcas opositoras registradas “**EL REY**”, lo cual, genera riesgo de confusión indirecta o de asociación al público consumidor o potencial usuario, no sólo por la identidad que presentan sino porque amparan los mismos productos y, por lo tanto, ambas marcas no podrían coexistir pacíficamente en el mercado de alimentos.

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

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

F A L L A:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

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 22 de abril de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO