

SIMILITUD IDEOLOGICA - Evidente entre los signos RUMATEX y ATEX: exclusión del sufijo ATEX / SUFIJO DE USO COMUN - Atex / ATEX - Sufijo de uso común / RUMATEX - Registrabilidad frente a ATEX ante distintividad

Los signos en disputa son: RUMATEX (Signo que pretende registrarse) y A T E X (Marca registrada). Empezando por el análisis ortográfico el cual se refiere a la conformación de cada uno de los vocablos, debe señalarse que el signo que pretende registrarse se encuentra conformado por tres sílabas; RU/MA/TEX, mientras que la marca registrada tan sólo por dos; A/TEX. Por su parte el primero de los vocablos analizados está compuesto por siete letras, mientras que el segundo lo conforman cuatro. El primer vocablo tiene por terminación la totalidad del segundo, siendo idéntica la secuencia de letras de la terminación de la primera y la totalidad de la segunda. Respecto de la similitud fonética los vocablos analizados son idénticos en la terminación ATEX, pero en el primero de los signos estudiado el prefijo RUM le genera fuerza distintiva al signo que pretende registrarse, impidiendo de esta forma el riesgo de confusión. Por su parte con ocasión de la similitud ideológica debe señalarse que la terminación ATEX es evocadora del vocablo LATEX, más aún si se tiene en cuenta que los signos que se encuentran en disputa amparan productos relacionados con el mencionado material. La marca ATEX ampara productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional que comprende: (...). Por su parte el signo RUMATEX pretende amparar productos de la clase 17 internacional: (...). De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la acepción de látex es: "Jugo propio de muchos vegetales, que circula por los vasos laticíferos; es de composición muy compleja y de él se obtienen sustancias tan diversas como el caucho, la gutapercha, etc. El de ciertas plantas es venenoso, como el del manzanillo; el de otras muy acre, como el de la higuera común; el del árbol de la leche es dulce y utilizable como alimento." El anterior estudio demuestra la similitud ideológica que se presenta entre los signos cotejados. Sin embargo, en el presente caso no puede desatenderse una de las razones expresadas por la Superintendencia de Industria y Comercio según la cual no es posible que algún empresario se apropie de la expresión ATEX para distinguir productos de la clase 17 internacional, pues la misma es de uso común para productos de la mencionada clase tales como PYRATEX, CIPATEX, FIBRATEX, PRODULATEX, entre otros. El anterior argumento aunado al hecho que la terminación ATEX evoca el material del cual están compuestos los productos amparados, lleva a la Sala a concluir que dicho sufijo no puede ser parámetro de comparación al momento de efectuar el cotejo marcario. Debe por lo tanto precisarse que no existe riesgo de confusión alguna entre ATEX y RUMATEX, pues el prefijo RUM no puede compararse con ningún conjunto de letras de ATEX, generando la suficiente distintividad para poder registrarse como marca para distinguir productos de la clase 17 internacional.

CONFUSION DIRECTA MARCARIA - Definición / CONFUSION INDIRECTA - Inexistencia entre los signos RUMATEX y ATEX

Ahora bien, respecto de la confusión indirecta, el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 207-IP-2005 explicó que pueden presentarse dos clases de confusiones: "la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común." . De acuerdo con el análisis efectuado en párrafos precedentes, debe concluirse que no existe riesgo de confusión indirecta,

comoquiera que el vocablo ATEX no es apropiable para productos de la clase 17 internacional, evitando de esta forma que se crea por parte de los consumidores que los productos que contengan el mencionado sufijo, pertenecen a un mismo empresario.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil siete (2007)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00445-01

Actor: PEGATEX LIMITADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad PEGATEX LTDA, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 4315 del 25 de febrero de 2003, por la cual se declaró infundada la oposición presentada por PEGATEX LTDA y se concedió el registro de la marca RUMATEX en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad RUMATEX DE COLOMBIA LTDA; 14872 del 29 de mayo de 2003 por la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución 4315 del 25 de febrero de 2003; y 16377 del 18 de junio de 2003, por la cual se resolvió el recurso de apelación, estas dos últimas confirmando la primera.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda

La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca RUMATEX (nominativa), para identificar productos comprendidos en la clase 17 internacional.

b.- Los hechos de la demanda

Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son los siguientes:

El 5 de febrero de 2002, la sociedad RUMATEX DE COLOMBIA LTDA solicitó el registro de la marca RUMATEX (nominativa) para identificar productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 30 de julio de 2002 se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 518 la mencionada solicitud. Dentro del término de la publicación, el 12 de septiembre de 2002, la sociedad PEGATEX LTDA presentó oportunamente oposición, exponiendo como argumento el registro de la marca ATEX en la Clase 16 de la Clasificación Internacional.

Mediante Resolución 4315 del 25 de febrero de 2003 la Jefe de la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca RUMATEX en la Clase 17 de la Clasificación Internacional y declaró infundada la oposición presentada por PEGATEX LTDA.

La sociedad PEGATEX LTDA presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución 4315. Argumentó que la coexistencia de las mencionadas marcas generaría confusión en los consumidores, pues el vocablo RUM no es suficiente para concluir que entre los signos no existe semejanza. Manifestó que puede configurarse una confusión indirecta como quiera que el signo que pretende registrarse aparenta tener el mismo origen empresarial de la marca opositora.

El 29 de mayo de 2003 mediante Resolución 14872, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió

desfavorablemente el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la resolución atacada.

Por Resolución 16377 del 18 de junio de 2003 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto por PEGATEX LTDA y en consecuencia confirmó la resolución atacada.

c) Normas violadas y Concepto de la violación

La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 136 literal a), 134 y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Manifestó que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 fue violado en los actos administrativos demandados por falta de aplicación. Explicó que de acuerdo con lo expuesto por la doctrina y la jurisprudencia, puede presentarse confusión directa o indirecta, pero que en el caso de la referencia se presenta la indirecta.

Explicó que la confusión indirecta se presenta cuando se asocian equivocadamente dos marcas con un mismo empresario. Indicó que según el tratadista Jorge Otamendi, BRANDT se confunde indirectamente con BRANDACOL y BRANDOSA, así como DUAL se confunde con WINCODUAL. Al respecto sostuvo que en el caso de la referencia se presenta la misma situación, pues ATEX se confunde indirectamente con RUMATEX.

Explicó que la sociedad PEGATEX LTDA tiene varios registros en la clase 16 que terminan de la misma forma, como es el caso de ATEX y PEGATEX, razón por la cual existe la posibilidad de que el público considere que los productos amparados con la marca RUMATEX son igualmente elaborados por PEGATEX LTDA. Sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio se limitó a verificar la posibilidad de confusión directa que podía presentarse y una vez efectuado, agotó el cotejo marcario.

Precisó que en ninguna de las resoluciones demandadas se efectuó un análisis respecto de la relación de los productos amparados por las marcas, punto

fundamental en el caso de la referencia comoquiera que con el mismo se hubiera verificado la concordancia que se presenta entre el caucho y la goma amparados por la marca RUMATEX y la goma y el caucho amparados por la marca ATEX.

Manifestó que por el hecho de que los productos amparados por los signos en disputa se encuentren elaborados con la misma materia prima, es fácil relacionarlos.

Indicó que el artículo 134 de la Decisión 486 igualmente se violó ya que al existir riesgo de confusión entre ATEX y RUMATEX debe concluirse que el último signo no cuenta con la distintividad exigida para considerarse como marca.

Señaló como violado el artículo 150 de la Decisión 486 ya que la Superintendencia de Industria y Comercio omitió efectuar el análisis que permitiera establecer la confundibilidad indirecta entre las marcas ATEX y RUMATEX.

d.- Las razones de la defensa

La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa:

Que con la expedición de las resoluciones acusadas no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 344, ahora Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Explicó que de los documentos obrantes en el expediente 02-8737, en los cuales se solicita el registro de la marca RUMATEX (nominativa) para distinguir productos de la clase 17, se concluye que el trámite administrativo efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite legal correspondiente.

Adujo que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca:

1. La perceptibilidad.
2. La suficiente distintividad.
3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Indicó que el signo RUMATEX (nominativo) es susceptible de representación gráfica y tiene la suficiente fuerza distintiva para cumplir con su función diferenciadora en el mercado.

Explicó que para negar la solicitud de registro de una marca se requiere que concurren simultáneamente el elemento que hace referencia a la identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético y la identidad en los productos o servicios que identifican, pues uno de ellos no es suficiente para aplicar la causal relativa a la confundibilidad.

Al respecto concluyó que RUMATEX y ATEX son totalmente independientes y no existe reproducción alguna respecto de las mismas. En consecuencia no hay identidad o semejanza de las mencionadas expresiones que pueda confundir al público consumidor.

Precisó que en Colombia la expresión ATEX es una terminación de uso común para los empresarios que distinguen productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional, tales como PYRATEX, CIPATEX, FIBRATEX, PRODULATEX y CARIBBEAN LATEX. En consecuencia ningún empresario puede obtener el privilegio de uso de la expresión ATEX en la clase 17.

e.- La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del 6 de noviembre de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 61 a 63).

Por auto visible a folios 171 y 172 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes.

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 179 a 184 y 185 a 189, respectivamente).

Mediante proveído del 10 de junio de 2005 se solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, por providencia del 26 de enero de 2006 dio respuesta a la referida solicitud (fls. 206 a 223) en la interpretación prejudicial No. 207-IP-2005.

II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó en el proceso No. 207-IP-2005:

“1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. 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 y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

4. 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 productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

5. La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentadas oposiciones, realizará obligatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

6. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos”

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Mediante la Resolución 016377 del 18 de junio de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad PEGATEX LTDA, confirmando la Resolución 4315 de 2003 y en consecuencia, concediendo el registro de la marca RUMATEX (nominativa) para distinguir productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

La primera norma que la demandante invocó como violada señala:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

Los signos en disputa son:

RUMATEX

ATEX

Signo que pretende registrarse

Marca registrada

Con el fin de analizar la similitud de los signos anteriormente transcritos, deben considerarse los criterios de similitud ortográfica, similitud fonética y similitud ideológica que en reiteradas oportunidades han sido expuestas por el Tribunal Andino de Justicia y por esta Corporación.

Empezando por el análisis ortográfico el cual se refiere a la conformación de cada uno de los vocablos, debe señalarse que el signo que pretende registrarse se encuentra conformado por tres sílabas; RU/MA/TEX, mientras que la marca registrada tan sólo por dos; A/TEX. Por su parte el primero de los vocablos analizados está compuesto por siete letras, mientras que el segundo lo conforman cuatro. El primer vocablo tiene por terminación la totalidad del segundo, siendo idéntica la secuencia de letras de la terminación de la primera y la totalidad de la segunda.

Respecto de la similitud fonética los vocablos analizados son idénticos en la terminación ATEX, pero en el primero de los signos estudiado el prefijo RUM le genera fuerza distintiva al signo que pretende registrarse, impidiendo de esta forma el riesgo de confusión.

Por su parte con ocasión de la similitud ideológica debe señalarse que la terminación ATEX es evocadora del vocablo LATEX, más aún si se tiene en cuenta que los signos que se encuentran en disputa amparan productos relacionados con el mencionado material.

La marca ATEX ampara productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional que comprende:

“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.”

Por su parte el signo RUMATEX pretende amparar productos de la clase 17 internacional:

“Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.”

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la acepción de látex es:

*“Jugo propio de muchos vegetales, que circula por los vasos laticíferos; es de composición muy compleja y **de él se obtienen sustancias tan diversas como el caucho, la gutapercha, etc.** El de ciertas plantas es venenoso, como el del manzanillo; el de otras muy acre, como el de la higuera común; el del árbol de la leche es dulce y utilizable como alimento.”* (Negrillas y subrayas fuera del texto)

El anterior estudio demuestra la similitud ideológica que se presenta entre los signos cotejados. Sin embargo, en el presente caso no puede desatenderse una de las razones expresadas por la Superintendencia de Industria y Comercio según la cual no es posible que algún empresario se apropie de la expresión ATEX para distinguir productos de la clase 17 internacional, pues la misma es de uso común para productos de la mencionada clase tales como PYRATEX, CIPATEX, FIBRATEX, PRODULATEX, entre otros.

El anterior argumento aunado al hecho que la terminación ATEX evoca el material del cual están compuestos los productos amparados, lleva a la Sala a concluir que dicho sufijo no puede ser parámetro de comparación al momento de efectuar el cotejo marcario.

Debe por lo tanto precisarse que no existe riesgo de confusión alguna entre ATEX y RUMATEX, pues el prefijo RUM no puede compararse con ningún conjunto de letras de ATEX, generando la suficiente distintividad para poder registrarse como marca para distinguir productos de la clase 17 internacional.

Ahora bien, respecto de la confusión indirecta, el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 207-IP-2005 explicó que pueden presentarse dos clases de confusiones: “la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.”

De acuerdo con el análisis efectuado en párrafos precedentes, debe concluirse que no existe riesgo de confusión indirecta, comoquiera que el vocablo ATEX no es apropiable para productos de la clase 17 internacional, evitando de esta forma que se crea por parte de los consumidores que los productos que contengan el mencionado sufijo, pertenecen a un mismo empresario.

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:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN
Presidenta

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARCO ANTONIO VELILLA M.

