

MARCAS - Concepto. Finalidad / MARCAS MIXTAS - Definición. Elemento gráfico y denominativo / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCAS MIXTAS - Por regla general es el predominante

El Tribunal Andino señala que la marca se define como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. Igualmente, indica que las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. No obstante, al efectuar el cotejo de esta marca se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo en las marcas mixtas es, en principio, el más relevante, aunque no se puede descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. En sentencia de 6 de marzo de 2008, esta Sección se había pronunciado sobre las marcas mixtas, en el siguiente sentido: (...) Sobre el particular, la interpretación prejudicial 126 IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, rendida en este proceso, precisó, que al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colación; que una vez establecido lo anterior se debe pasar a grado de análisis que es el cotejo, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. Del análisis de la marca cuestionada advierte la Sala que el elemento predominante en ella es el denominativo. (...).

NOTA DE RELATORIA: Sobre los elementos relevantes de las marcas mixtas se cita sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente núm. 11001-03-24-000-2002-00339-01, del 6 de marzo de 2008, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Signo solicitado como marca constituido también por denominación compuesta / SIGNOS MIXTOS - La capacidad distintiva determina su registrabilidad / COTEJO MARCARIO - Determinación del riesgo de confusión o de asociación / COTEJO MARCARIO - Reglas generales de aplicación

El Tribunal Andino en la enunciada interpretación, expresa sobre el examen de registrabilidad de los signos, lo siguiente: “En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. Agrega que tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación “...las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal..., es necesario determinar los diferentes grados en que puede asemejarse el signo DU MONT (mixto) y la marca BELMONT (mixta). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que lo integran,

donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Es de hacer notar que signo DU MONT (mixto) ha sido negado por similitud con la marca S.T. DUPONT (nominativa) registrada a favor de S.T. DUPONT que participa como tercero interesado. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza". En este orden de ideas, es pertinente aplicar las siguientes reglas generales trazadas por la doctrina y jurisprudencia: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, sin que estas se analicen en forma fraccionada. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor medio, teniendo en cuenta la naturaleza del producto. - Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Así mismo, deberá tenerse en cuenta si entre las marcas en conflicto existe identidad o semejanza visual, fonética y conceptual, para efectos de establecer la existencia o no del riesgo de confusión directa o indirecta que pueda generar error en el consumidor.

RIESGO DE CONFUSION DE SIGNOS MARCARIOS - Reglas. Cotejo visual, fonético e ideológico / SIMILITUD VISUAL - Reglas para determinarla / COTEJO FONETICO DE SIGNO MARCARIO - Reglas / COTEJO CONCEPTUAL DE SIGNO MARCARIO - Reglas / SIMILITUD CONCEPTUAL - Concepto / COTEJO IDEOLOGICO DE SIGNO MARCARIO - Reglas / MARCA DE FANTASIA - Inexistencia de conexión directa entre significado y naturaleza del producto / MARCA DU PONT - Inexistencia de similitud conceptual o ideológica con marcas S.T. DUPONT Y BELMONT / MARCA DU MONT - Similitud ortográfica y fonética con marca S.T. DUPONT

La doctrina ha sostenido que para que pueda existir identidad o similitud visual debe analizarse la identidad o parecido de las letras que componen cada uno de los signos que deben cotejarse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o desinencias puedan detectar el grado de confusión entre las mismas. (...) Así las cosas, se observa que entre las marcas "DU MONT" y "S.T. DUPONT", hay una mayor similitud que entre "DU MONT" y "BELMONT", ya que el número de vocales y su orden coincide entre las dos primeras en U – O, mientras que frente a "BELMONT", solo coincide en la última. Referente a las consonantes, la marca "DU MONT" es idéntica a "S.T. DUPONT" en las letras D-N-T, pues en la segunda palabra sólo se diferencian en la tercera consonante M y P, respectivamente, y que la registrada tiene adicionalmente las letras S.T. que no contienen la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarla de la marca cuestionada. Respecto al signo "BELMONT" coinciden en las tres últimas consonantes M-N-T. En lo tocante a los prefijos, puede afirmarse que coinciden las marcas "DU MONT" y "DUPONT" en DU, pues las letras S.T. de la última de las citadas, ubicadas con antelación a la palabra DUPONT, no constituyen un prefijo, mientras que entre "DUMONT" y "BELMONT" difieren ostensiblemente DU – BEL. En cuanto a sus desinencias son similares "DU MONT" y "S.T. DUPONT" en MONT y PONT; en tanto que con "BELMONT", sus terminaciones son idénticas. Ahora bien, en el plano fonético la jurisprudencia y la doctrina enseñan que deben tenerse en cuenta la sílaba tónica y la coincidencia en las raíces o terminaciones para determinar la existencia o no del riesgo de confusión. Al respecto, la Sala observa que entre las marcas "DU MONT" y "S.T. DUPONT", el acento prosódico de cada una ellas está ubicado en la última sílaba MÓNT-PÓNT, mientras que con relación a "BELMONT", existe una gran diferencia, ya que ésta lo posee en la primera sílaba BÉL. De manera que existen identidad desde el punto de vista

fonético entre “DU MONT” y “S.T. DUPONT”, circunstancia que hace que el riesgo de confusión sea significativo, pues el sonido y pronunciación de cada una de ellas es muy semejante, no así con respecto a “BELMONT”, cuya sonoridad permite afirmar, que no existe riesgo alguno, a pesar de que sus desinencias sean iguales. Referente a la similitud conceptual o ideológica, la jurisprudencia y doctrina han sostenido que para que se presente debe configurarse entre signos que evocan una idea idéntica o semejante, cuestión que no se da entre las marcas cotejadas, ya que las mismas no evocan en la mente del consumidor el producto ni sus características, pues esta clase de marcas son las denominadas por la doctrina “de fantasía”, es decir, no manifiestan conexión directa alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto de los productos de la clase 34 Internacional.

CONSUMIDOR ESPECIALIZADO - Definición / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO - Criterio determinante en el examen de riesgo de confusión / RIESGO DE CONFUSION DIRECTA - Inexistencia entre marcas S.T. DuPont , Du Mont y Belmont / RIESGO DE CONFUSION INDIRECTA - Existencia entre marcas S.T. DuPont y Du Mont / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Reglas para su protección

No obstante, la ostensible similitud ortográfica y fonética entre las marcas “DU MONT” y “S.T. DUPONT” encontradas en el análisis anterior, no puede afirmarse que exista riesgo de confusión directa, toda vez que el comprador habitual de los productos de la clase 34 Internacional, es una persona especializada y adicta al consumo de cigarrillos, quien se casa con una determinada marca, circunstancia que, en términos generales, hace que no incurra en error al momento de seleccionar los cigarrillos y demás artículos de esta clase, que sean de su preferencia. En cuanto a la marca “BELMONT”, se acentúa aún más esta observación, en virtud de que sus semejanzas respecto a la marca cuestionada, son insignificantes. Referente a la “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. Para lo cual se trae a colación la providencia de 24 de julio de 2008, cuyos apartes pertinentes se transcriben a continuación: (...) En efecto, el consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, es una persona especializada que bien por fórmula médica ora por compra directa en droguería o por vía telefónica adquiere este producto, teniendo en cuenta la marca fabricante que le ofrezca la calidad, seguridad y mejor precio del mismo, siendo improbable que éste consumidor se equivoque en su adquisición, creyendo que se trata del producto con marca “VIAGRA” y no “VIGRADINA”, o viceversa, máxime si se tiene presente que el consumidor especializado es un asiduo comprador, el cual selecciona y opta desde un principio, por determinada marca de dicho producto, que repetimos, le ofrezca la efectividad, la calidad y garantía necesaria para su bienestar”. No sucede lo mismo, respecto al riesgo de confusión indirecta que predica la jurisprudencia y la doctrina, pues al existir ese vínculo de semejanza significativa de la marca cuestionada con la marca “S.T. DUPONT”, tal como se adujo antes, la Sala considera que es suficiente este aspecto para concluir que existe el riesgo de asociación y, por ende, el de confusión para el consumidor en lo tocante al origen empresarial, pues este puede creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular “S.T. DUPONT”. No así, en cuanto a la marca “BELMONT”, pues son más fuertes las diferencias que las semejanzas de sus palabras estructurales, en especial lo relativo a las distintas ubicaciones de sus sílabas tónicas y a sus diferentes prefijos o raíces. Por otra parte, para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas. Además, porque para que la

notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 136 LITERAL H

NOTA DE RELATORIA: Sobre el análisis de riesgo de confusión de signos marcarios y sobre el concepto de “consumidor especializado” se cita, sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, Número de radicación 2002-00411 de 24 de julio de 2008, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C. once (11) de febrero de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2004-0037601

Actor: PROCESADORA NACIONAL CIGARRILLERA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **PROCESADORA NACIONAL CIGARRILLERA 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 2706 de 30 de enero de 2002, 6985 de 30 de marzo de 2004 y 10483 de 26 de mayo de 2004, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se negó el registro de la marca “**DU MONT**” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro de la marca “**DU MONT**”.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

I.1.1. El 20 de diciembre de 2000 la sociedad **PRONALCI LTDA.** (hoy S.A.), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “**DU MONT**” (mixta), para distinguir “*Tabaco en bruto o manufacturado; tabacos o puros; cigarros y cigarrillos, rapé y artículos para fumadores; cerillas y fósforos*” productos comprendidos en la clase 34 Internacional, y cuya solicitud de registro fue publicada en la gaceta de la propiedad industrial núm. 506 de 30 de junio de 2001.

I.1.2. Manifiesta que las sociedades **C.A. CIGARRERIA BIGOT SUCS. Y S.T. DUPONT**, presentaron oposición al registro de la marca solicitada “**DU MONT**” (mixta), con base en las marcas **BELMONT** previamente solicitada y **ST. DUPONT** registrada y vigente, para distinguir productos de la clase 34 Internacional, respectivamente.

I.1.3. Destaca que mediante la Resolución núm. 2706 de 30 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad **C.A. CIGARRERIA BIGOTT SUCS**, fundada la presentada por la sociedad **S.T. DUPONT**, y se niega el registro de la marca “**DU MONT**” (mixta), solicitada por la sociedad **PRONALCI LTDA.**

I.1.4. Comenta que la compañía **PRONALCI LTDA.**, estando dentro del término para hacerlo, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión anterior.

I.1.5. Afirma que mediante Resolución número 6985 de 30 de marzo de 2004, la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio, resolvió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la decisión contenida en la Resolución recurrida, por considerar que entre la marca "**DU MONT**" (mixta) y **S.T. DUPONT** (nominativa) existían similitudes que conllevan a confusión y dificultad de identificación por parte del consumidor.

I.1.6. Expresa que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución núm. 10483 de 26 de mayo de 2004, resolvió el recurso de apelación impetrado, confirmando el acto impugnado.

I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que se violaron los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a), y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad.

I.2.1. Que se violó el artículo 134 de la Decisión 486, el cual dispone:

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, la naturaleza del producto o servicio al cual se a de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Indica que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 teniendo en cuenta que se demostró que la marca “**DU MONT**” (mixta) tiene la capacidad de distinguir productos de la clase 34 en el mercado, pues no existe solicitud o registro de marca alguna que le reste dicha aptitud, ni se trata de una expresión genérica o descriptiva por lo que negar su registro al considerarla confundible con la marca “**S.T. DUPONT**”, es una violación a la norma.

I.2.2. Que se violó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca “**DU MONT**” (mixta), no es confundible con la marca “**S.T. DUPONT**” (nominativa) y por tanto es apta para ser registrada, pues tiene la capacidad necesaria para distinguir productos de la clase 34, además porque no es el nombre común que utiliza el consumidor para identificar este tipo de productos en el mercado.

I.2.3. Respecto a la Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, estima que resulta evidente que la marca solicitada no es idéntica a la previamente registrada, por tanto el análisis debe orientarse a determinar si la marca “**DU MONT**” (mixta) se asemeja a la marca “**S.T. DUPONT**” (nominativa) en forma tal que pueda inducir al consumidor a error. Agrega que la Superintendencia de Industria y Comercio, para negar el registro de la marca solicitada se fundamentó en que se realizó una comparación entre los signos “**DU MONT**” y **S.T. DUPONT** desde los aspectos visual, ortográfico y auditivo y que dicha comparación se realizó de forma sucinta y sobre la base de considerar los signos como denominativos y sin descomponerlos o fraccionarlos.

Considera que a pesar que la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que la comparación entre los signos enfrentados se realizó en conjunto, lo cierto es que seccionó o fraccionó la marca registrada y sirvió de fundamento para negar el

registro de la marca solicitada en dos palabras “**DU**” y “**PONT**”, y le cercenó la expresión “**S.T.**” para hacer ver una posibilidad de confusión inexistente con el signo solicitado “**DU MONT**” (mixto).

Considera que no se tuvo en cuenta y se dejó de lado en la comparación hecha por la Superintendencia de Industria y Comercio, la parte gráfica que acompaña al signo solicitado.

I.2.4. Señala que se violó el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, al no tener en cuenta la modificación de la solicitud de registro de la marca “**DU MONT**” (mixta) en cuanto a la limitación de la cobertura de los productos a amparar con dicha marca, al manifestar en la Resolución núm. 10486 de 26 de mayo de 2004, por la cual se resolvió el recurso de apelación, que no era tenida en cuenta, dado que no se canceló la tasa administrativa establecida para tal efecto.

Alega que esta afirmación no se ajusta a la verdad, toda vez que como se puede constatar en el expediente, con la solicitud de modificación, se allegó el recibo oficial de caja 03-43.028 de 19 de junio de 2003, por valor de \$82.000, suma que para la época correspondía a la tasa legal.

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.

Hace referencia a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca y dice que si bien el signo "**DU MONT**" (mixta) es susceptible de representación gráfica, contrariamente a lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados "**DU MONT**" (mixto) y **S.T. DUPONT** resulta indudable que presentan similitudes ortográficas y fonéticas capaces de inducir en confusión directa o indirecta al público consumidor, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con la función diferenciadora en el mercado.

Sostiene que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad la marca registrada omitiendo simplemente las letras iniciales **S.T** y cambiando la letra **P** por la **M**, lo cual no logra diferenciar las marcas en debate. Por lo que el signo solicitado encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Finalmente argumenta que los signos en conflicto distinguen productos de la clase 34 por lo que la coexistencia de las marcas en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los llevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas.

II.2. La sociedad **S.T. DUPONT**, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda en sentido de que la actora pretende obtener la nulidad de las Resoluciones que declararon fundada la oposición presentada por **S.T. DUPONT**.

Dice que la Superintendencia no violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que los signos en conflicto presentan similitudes ortográficas y fonéticas, que hacen que el consumidor incurra en error, que en ambos signos prevalece el elemento denominativo ya que el elemento gráfico de la marca "**DU MONT**" es muy débil en el conjunto marcario.

Sostiene que tampoco se violaron los artículos 134 y 135 literal b) de la misma Decisión ya que la marca "**DU MONT**" es perceptible dado que puede ser aprehendida por el sentido de la vista. Es susceptible de representación gráfica puesto que puede ser reproducida en palabras. Pero no es distintiva toda vez que ortográfica y fonéticamente, es similar a la marca **S.T. DUPONT** y distinguen los mismos productos por lo que pueden llegar a causar un riesgo de asociación o confusión respecto del origen empresarial.

Finalmente, indica, que no se violó al artículo 143 de la Decisión 486, porque si bien se limitaron los productos, éstos al ser usados causan confusión o riesgo de asociación con los productos que distingue la marca **S.T. DUPONT**.

II.3. La sociedad **C.A CIGARRERA BIGOTT SUCS.**, tercero interesado en las resultas del proceso, contesta la demanda indicando que la Superintendencia violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado "**DU MONT**" & Diseño y la marca registrada "**BELMONT**" de dicha sociedad son confundibles y en el evento que coexistan en el mercado generarían riesgo de confusión y riesgo de asociación en el público consumidor. Las marcas cotejadas están constituidas por signos que inducen a confusión, por razón de su aspecto ortográfico, visual, fonético y conceptual.

Sostiene que desde el punto de vista visual y ortográfico la composición de las expresiones **BELMONT** y **DU MONT**, producen una misma impresión de conjunto por el hecho de estar constituidas por el mismo número de sílabas y por compartir la idéntica terminación **MONT**, que cuenta con alta recordación en el público consumidor. Desde el aspecto fonético dice que **MONT** genera un vínculo entre ambas expresiones, como si se tratara de una presentación o versión, modificada de un mismo producto, lo que se traduce en riesgo de confusión y asociación. En el aspecto conceptual sostiene que la marca **BELMONT** (mixta), ha sido intensamente usada en el territorio nacional por lo que un signo que contenga **MONT** evocará en el público consumidor la marca notoriamente conocida **BELMONT**, la asociará con esta y le atribuirá el mismo origen empresarial.

Finalmente, manifiesta, que entre los signos en conflicto aumenta la confusión porque ambos signos distinguen los mismos productos y que con las características gráficas de los signos enfrentados aumenta más el riesgo de confusión por cuanto ambos signos reivindican el color azul, explotado en el comercio por dicha sociedad a través de su marca notoria **BELMONT**.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, arts. XXVIII y s.s. (folio 140).

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. *Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.*

“SEGUNDO. *En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo. Sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de irregistrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.*

Al comparar una marca mixta con una denominativa, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante, de aquélla será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga la marca o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En el caso de autos, además se deberá tener en cuenta que el signo en su parte denominativa es compuesto, que podrá ser registrable en el caso de que se encuentren integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

“TERCERO. *No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente ya solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*

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

“QUINTO. *Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio*

correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

“SEXTO. La modificación de la solicitud de registro de una marca, de acuerdo al artículo 143 de la Decisión 486, podrá darse únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca así como a la eliminación o restricción de productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 017-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

DECISIÓN 486

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- b) carezcan de distintividad;”

“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 o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

“Artículo 143.- *El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.*

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación”.

El Tribunal Andino señala que la marca se define como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Igualmente, indica que las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

No obstante, al efectuar el cotejo de esta marca se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo en las marcas mixtas es, en principio, el más relevante, aunque no se puede descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

En sentencia de 6 de marzo de 2008, esta Sección se había pronunciado sobre las marcas mixtas, en el siguiente sentido:

“La actora hace una descripción de su marca y al efecto señala que corresponde a un rectángulo vertical, en cuya parte superior aparece otro pequeño rectángulo vertical, el cual se encuentra sombreado a base de puntos y dentro de él aparece un escudo. En la parte inferior se aprecia una franja, también sombreada a base de puntos y que semeja una ola.

Y que, por su parte, la marca controvertida comparte los mismos elementos e idéntica disposición, pues el elemento gráfico esencial está constituido por una combinación de líneas que semejan unas olas.

Sobre el particular, la interpretación prejudicial 126 IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, rendida en este proceso, precisó, que al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colación; que una vez establecido lo anterior se debe pasar a grado de análisis que es el cotejo, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante (folio 301).

Del análisis de la marca cuestionada advierte la Sala que el elemento predominante en ella es el denominativo.

*En efecto, la expresión “**MARINE**” que comprende la explicación “**EXTRA SUAVE**”, es sobresaliente en relación con la gráfica acompañada de los colores blanco, azul suave, azul oscuro y oro que rodea los recuadros y líneas semionduladas.*

(...).

Además, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, antes del registro cuestionado, también era titular del registro de marca MARINE KING SIZE, para distinguir los mismos productos de la clase 34, según se observa a folio 149. Y observa la Sala que, igualmente, lo predominante en dicha marca no son los trazos o colores empleados en las cajetillas, sino la parte denominativa.

(...).

Finalmente, cabe resaltar que la Sala en sentencia de 17 de agosto de 2006 (Expediente 2002-0342, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), tuvo oportunidad de pronunciarse en relación con un asunto similar al que ahora es objeto de estudio, entre las mismas partes y el mismo tercero de este proceso, solo que contra actos diferentes de los que aquí se controvierten, en la cual denegó las pretensiones de la demanda, entre otras

razones, por cuanto tuvo en cuenta la preponderancia del elemento denominativo "MARINE"¹.

En el caso sub examine, teniendo en cuenta que la sociedad **C.A. CIGARRERA BIGOTT, SUCESTORES**, que actua como uno de los terceros interesado en la resultas del proceso es titular de la marca mixta "**BELMONT**", clase 34 Internacional, a quien los actos administrativos acusados le declaró infundada la oposición, alega que los componentes gráficos de su marca son confundibles con la marca mixta cuestionada de la actora, es preciso anotar que no son de recibo sus argumentos, pues no solo predomina el elemento denominativo en ambas marcas, sino que su estructura gráfica es diferente a pesar del color azul que contienen las mismas, veamos:

En efecto, en la marca mixta "**DU MONT**" se aprecia una figura geométrica dividida por varias secciones, cuya cajetilla contiene los colores azul y blanco y en la parte superior aparece la expresión **DU MONT**, mientras que en la marca mixta "**BELMONT**", se observa un rectángulo colocado en forma horizontal, y en su parte inferior la palabra **BELMONT**, y los colores azul y blanco, lo cual permite concluir que las figuras geométricas son distintas, y sus colores se encuentran colocados en diferentes espacios. En ambas se observa que el elemento predominante son sus denominaciones.

Bajo los anteriores presupuestos, y toda vez que el debate se centra en si el signo

¹ Sentencia de 6 de marzo de 2008. Exp. núm. 2002-00339. Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED

denegado es confundible con las marcas “**S.T. DUPONT**” (nominativa) y “**BELMONT**” mixta, es necesario traer a colación lo indicado en la interpretación prejudicial 017-IP-2007 de 28 de febrero de 2007.

El Tribunal Andino en la enunciada interpretación, expresa sobre el examen de registrabilidad de los signos, lo siguiente:

“En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial” (folio 174).

Agrega que tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación “...las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal..., es necesario determinar los diferentes grados en que puede asemejarse el signo DU MONT (mixto) y la marca BELMONT (mixta). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que lo integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Es de hacer notar que signo DU MONT (mixto) ha sido negado por similitud con la marca S.T. DUPONT (nominativa) registrada a favor de S.T. DUPONT que participa como tercero interesado

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza” (folio 175).

En este orden de ideas, es pertinente aplicar las siguientes reglas generales trazadas por la doctrina y jurisprudencia:

-La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, sin que estas se analicen en forma fraccionada.

-Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

-Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor medio, teniendo en cuenta la naturaleza del producto.

-Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Así mismo, deberá tenerse en cuenta si entre las marcas en conflicto existe identidad o semejanza visual, fonética y conceptual, para efectos de establecer la existencia o no del riesgo de confusión directa o indirecta que pueda generar error en el consumidor.

La doctrina ha sostenido que para que pueda existir identidad o similitud visual debe analizarse la identidad o parecido de las letras que componen cada uno de los signos que deben cotejarse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o desinencias puedan detectar el grado de confusión entre las mismas.

Entre las marcas "**DU MONT**" (mixta) cuestionada, "**BELMONT**" (mixta) y "**S.T. DUPONT**" (nominativa), se observa:

DU MONT: es una marca compuesta, conformada por dos vocales, cuatro consonantes, seis letras y dos sílabas.

BELMONT: es una marca simple, estructurada por dos vocales, cinco consonantes, siete letras y dos sílabas.

S.T. DUPONT: es una marca compuesta, conformada por dos vocales, seis consonantes, ocho letras y dos sílabas.

Así las cosas, se observa que entre las marcas **“DU MONT”** y **“S.T. DUPONT”**, hay una mayor similitud que entre **“DU MONT”** y **“BELMONT”**, ya que el número de vocales y su orden coincide entre las dos primeras en U – O, mientras que frente a **“BELMONT”**, solo coincide en la última. Referente a las consonantes, la marca **“DU MONT”** es idéntica a **“S.T. DUPONT”** en las letras **D-N-T**, pues en la segunda palabra sólo se diferencian en la tercera consonante **M** y **P**, respectivamente, y que la registrada tiene adicionalmente las letras **S.T.** que no contienen la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarla de la marca cuestionada. Respecto al signo **“BELMONT”** coinciden en las tres últimas consonantes **M-N-T**.

En lo tocante a los prefijos, puede afirmarse que coinciden las marcas **“DU MONT”** y **“DUPONT”** en **DU**, pues las letras **S.T.** de la última de las citadas, ubicadas con antelación a la palabra **DUPONT**, no constituyen un prefijo, mientras que entre **“DUMONT”** y **“BELMONT”** difieren ostensiblemente **DU – BEL**. En cuanto a sus desinencias son similares **“DU MONT”** y **“S.T. DUPONT”** en **MONT** y **PONT**; en tanto que con **“BELMONT”**, sus terminaciones son idénticas.

Ahora bien, en el plano fonético la jurisprudencia y la doctrina enseñan que deben tenerse en cuenta la sílaba tónica y la coincidencia en las raíces o terminaciones para determinar la existencia o no del riesgo de confusión.

Al respecto, la Sala observa que entre las marcas **“DU MONT”** y **“S.T. DUPONT”**, el acento prosódico de cada una ellas está ubicado en la última sílaba **MÓNT-PÓNT**, mientras que con relación a **“BELMONT”**, existe una gran diferencia, ya que ésta lo posee en la primera sílaba **BÉL**.

De manera que existen identidad desde el punto de vista fonético entre **“DU MONT”** y **“S.T. DUPONT”**, circunstancia que hace que el riesgo de confusión sea

significante, pues el sonido y pronunciación de cada una de ellas es muy semejante, no así con respecto a “**BELMONT**”, cuya sonoridad permite afirmar, que no existe riesgo alguno, a pesar de que sus desinencias sean iguales.

Referente a la similitud conceptual o ideológica, la jurisprudencia y doctrina han sostenido que para que se presente debe configurarse entre signos que evocan una idea idéntica o semejante, cuestión que no se da entre las marcas cotejadas, ya que las mismas no evocan en la mente del consumidor el producto ni sus características, pues esta clase de marcas son las denominadas por la doctrina “de fantasía”, es decir, no manifiestan conexión directa alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto de los productos de la clase 34 Internacional.

No obstante, la ostensible similitud ortográfica y fonética entre las marcas “**DU MONT**” y “**S.T. DUPONT**” encontradas en el análisis anterior, no puede afirmarse que exista riesgo de confusión directa, toda vez que el comprador habitual de los productos de la clase 34 Internacional, es una persona especializada y adicta al consumo de cigarrillos, quien se casa con una determinada marca, circunstancia que, en términos generales, hace que no incurra en error al momento de seleccionar los cigarrillos y demás artículos de esta clase, que sean de su preferencia. En cuanto a la marca “**BELMONT**”, se acentúa aún más esta observación, en virtud de que sus semejanzas respecto a la marca cuestionada, son insignificantes.

Referente a la “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. Para lo cual se trae a colación la providencia de 24 de julio de 2008, cuyos apartes pertinentes se transcriben a continuación:

“Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la Actora, es “la especialidad del consumidor”, en lo referente a la

adquisición por parte del consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, que específicamente ambas marcas amparan.

Sobre este factor determinante, esta Sala mediante sentencia del 27 de julio de 2006, expresó lo siguiente, en el caso de las marcas semejantes “SIENA” y “SENNA”:

“A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto. Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. Es altamente improbable que un consumidor especializado adquiriera un automóvil “SIENA” de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil “SENNA” de AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características. La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado”².

En efecto, el consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, es una persona especializada que bien por fórmula médica ora por compra directa en droguería o por vía telefónica adquiere este producto, teniendo en cuenta la marca fabricante que le ofrezca la calidad, seguridad y mejor precio del mismo, siendo improbable que éste consumidor se equivoque en su adquisición, creyendo que se trata del producto con marca “VIAGRA” y no “VIGRADINA”, o viceversa, máxime si se tiene presente que el consumidor especializado es un asiduo comprador, el cual selecciona y opta desde un principio, por determinada marca de dicho producto, que repetimos, le ofrezca la efectividad, la calidad y garantía necesaria para su bienestar”³.

No sucede lo mismo, respecto al riesgo de confusión indirecta que predica la jurisprudencia y la doctrina, pues al existir ese vínculo de semejanza significativa de la marca cuestionada con la marca “S.T. DUPONT”, tal como se adujo antes, la Sala considera que es suficiente este aspecto para concluir que existe el riesgo de asociación y, por ende, el de confusión para el consumidor en lo tocante al origen empresarial, pues este puede creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular “S.T. DUPONT”.

² Sentencia del 27 de julio de 2006 de la Sección Primera del Consejo de Estado, Consejero Ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE.

³ Sentencia de 24 de julio de 2008. Radicación número: 2002-00411. Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: PFIZER PRODUCTS INC.

No así, en cuanto a la marca “**BELMONT**”, pues son más fuertes las diferencias que las semejanzas de sus palabras estructurales, en especial lo relativo a las distintas ubicaciones de sus sílabas tónicas y a sus diferentes prefijos o raíces.

Por otra parte, para la Sala, es irrelevante que la marca “**BELMONT**” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “**DU MONT**” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas. Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad.

Por último, en lo tocante a que la actora modificó su solicitud inicial, al limitar o reducir los productos de la clase 34, también es irrelevante, en la medida en que dichos artículos son distribuidos por los mismos canales de comercialización que lo hacen sus competidores y, dado, que su propaganda o difusión se realiza por los mismos medios de publicidad de aquellos.

En consecuencia, debe la Sala denegar 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 11 de febrero de 2010.

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

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO