

CRISS FASHION - Irregistrabilidad de marca. Confusión con CHRIS / CHRIS - Confusión con CRISS FASHION

Como las expresiones CRISS y CHRIS tienen similitudes en sus aspectos fonético, gráfico, ortográfico y conceptual, la Sala considera que su coexistencia en el mercado para distinguir productos de la Clase 3 podría inducir al público consumidor a error, en cuanto éste al adquirir un producto identificado con la marca CRISS pensaría que está adquiriendo un producto de la marca CHRIS, lo que se denomina confusión directa, al igual que podría pensar que los productos identificados con una y otra marca son fabricados por el mismo productor, lo que se denomina confusión indirecta, con lo cual se verían afectados, como ya se dijo, los derechos del titular de la marca previamente registrada al igual que los del consumidor. Además, no debe pasarse por alto la circunstancia de que los signos en controversia identifican la misma clase de productos, lo que implica que tienen los mismos canales de comercialización y publicidad, como tampoco puede dejar de tenerse en cuenta que se trata de productos de consumo popular, lo que se traduce en que el público al cual van dirigidos escogerá desprevenidamente el producto de la marca que ya le es familiar, para el caso CHRIS o CRISS, sin que le ponga especial atención a la expresión FASHION que acompaña a ésta última, máxime cuando está escrita en idioma extranjero (inglés), pues en su mente el nombre CHRIS O CRISS será el de fácil recordación, independientemente de que se escriban de diferente manera, aunque muy similar, dado que su aspecto fonético es idéntico. Como entre los signos CHRIS y CRISS sin lugar a dudas existe identidad en sus aspectos fonético y conceptual y similitud en su aspecto ortográfico, lo cual a la luz de las disposiciones comunitarias que interpretó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace posible su coexistencia en el mercado, la Sala concluye que no fue desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C. cinco (5) de febrero del dos mil nueve (2009)

Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00130-01

Actor: SUMINISTROS INTEGRALES 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 que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por

SUMINISTROS INTEGRALES LIMITADA en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del C.C.A.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda

La demanda instaurada busca la nulidad de la Resolución 10416 del 26 de mayo del 2004, expedida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca JIRAFAS POPULAR (mixta) para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y que como consecuencia se ordene la cancelación del registro 281586.

b.- Los hechos de la demanda

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

1º. INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFAS S.A. solicitó el 23 de octubre del 2003 el registro de la marca JIRAFAS POPULAR (mixta) en la Clase 3, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 535 del 30 de diciembre del 2003, sin que se presentara oposición alguna.

2º. Mediante la Resolución 10416 del 26 de mayo del 2004 se concedió el registro de la marca solicitada, en contravención de lo establecido en el artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto previamente había sido solicitada la marca POPULAR (mixta).

c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

La actora considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 135, 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y estructuró para el efecto los siguientes cargos:

Primer cargo.- Los actos acusados violan el artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto la marca JIRAFAS POPULAR (mixta) carece de distintividad para individualizar en el mercado los productos de la Clase 3 que ella distingue, de los

productos de la Clase 3 que pretende distinguir la marca POPULAR solicitada para registro el 23 de noviembre del 2001 por SUMINISTROS INTEGRALES LIMITADA.

Anota que si se observan las características gráficas de la marca cuyo registro fue concedido mediante el acto acusado, se evidencia que no solamente está afectada por el hecho de haber sido solicitada para registro con posterioridad a otra marca igual, sino también por el hecho de que aunque la expresión JIRAFa figura en la denominación del conjunto figurativo, es prácticamente imperceptible dentro del mismo, lo que hace que en la práctica exista plena identidad con la marca previamente presentada a registro.

Menciona que otro de los elementos que debe tenerse en cuenta para concluir la falta de distintividad de la marca JIRAFa POPULAR (mixta), radica en el hecho de que la expresión POPULAR no es exclusivamente genérica o descriptiva para distinguir productos de la Clase 3, por lo cual constituye un signo apto, por sí sólo, apto para constituir marca comercial.

Segundo cargo: La Resolución acusada viola el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, ya que la marca JIRAFa POPULAR (mixta) se confunde con la marca POPULAR (mixta) solicitada previamente por SUMINISTROS INTEGRALES LIMITADA para los mismos productos de la Clase 3, pues la expresión JIRAFa es prácticamente imperceptible, ya que dentro del conjunto predomina la palabra POPULAR.

Agrega que en la comparación de signos también debe tenerse en cuenta el elemento gráfico, pues las dos marcas usan letra imprenta de doble contorno, dispuesta oblicuamente; asimismo, en la figura de la marca inicialmente solicitada en la parte inferior aparece una carreta rodeada de figuras geométricas irregulares que evocan flores, apariencia gráfica reproducida en forma idéntica por una composición figurativa muy pequeña, en donde aparece la expresión JIRAFa, rodeada de formas geométricas que evocan pompas, todo dispuesto en el mismo lugar de la etiqueta de la marca previamente solicitada.

Señala que en las marcas POPULAR y JIRAFa POPULAR (mixtas) predomina tanto el factor gráfico como el denominativo y que existe identidad

ortográfica, fonética e ideológica del elemento denominativo POPULAR, que es el predominante en uno y otro signo.

Tercer cargo.- La Superintendencia violó el artículo 150 de la Decisión 486, ya que nunca realizó el examen de registrabilidad de la marca JIRAFa POPULAR (mixta), pues guardó absoluto silencio sobre la existencia de la marca POPULAR (mixta) , previamente solicitada por la actora.

d.- Las razones de la defensa

1.- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, precisó:

Que de los documentos obrantes en el expediente contentivo de la actuación administrativa se concluye que los actos acusados se ajustan a derecho y a las disposiciones legales sobre marcas y que la Superintendencia de Industria y Comercio garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Se refiere a que las marcas en conflicto son mixtas y que efectuado el respectivo análisis se concluye que en una y otra predomina el elemento denominativo: CHRIS y CRISS FASHION; que la expresión CHRIS y CRISS son similares; y que la denominación CRISS se solicitó en conjunto con la expresión FASHION, elemento usual en la Clase 3 y que, por tanto, no le otorga distintividad alguna.

Sostiene que por lo anterior es latente la posibilidad de confusión en el público consumidor que impide cualquier posibilidad de coexistencia pacífica en el mercado de los signos en conflicto, máxime cuando pretenden distinguir productos de la misma clase que pueden ser ofrecidos al público en los mismos almacenes o establecimientos, hecho que genera una indiscutible posibilidad de confusión entre el público consumidor.

2.- S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso en razón a que es titular de la marca previamente registrada CRISS FASHION, fundamento de la decisión de la Superintendencia, no contestó la demanda.

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 30 de octubre del 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente.

Por auto visible a folio 117 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes.

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la actora y de la entidad demandada.

Mediante proveído del 9 de septiembre del 2004 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual dio respuesta a la referida solicitud mediante providencia del 9 de julio del 2008.

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:

“PRIMERO: *En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.*

“SEGUNDO: *El Juez Consultante debe analizar si el signo CRISS FASHION (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.*

“TERCERO: 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 registrabilidad 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.

“Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre 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. El Juez Consultante deberá analizar si el signo *CRISS FASHION* (mixto) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo.

“CUARTO: 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 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.

“El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo *CRISS FASHION* (mixto) es similar a la marca registrada *CHRIS* (mixta) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

“QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base en 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 que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

“SEXTO. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

“En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto”.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Teniendo en cuenta que la actora presentó la solicitud de registro el 8 de febrero de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 134, 136, literal a), 150 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, las cuales preceptúan:

“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 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 aparatos anteriores”.*

“Artículo 136.- *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará 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 riesgo de confusión o de asociación.*

“...”.

“Artículo 150.- *Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.*

“...”.

“Disposición Transitoria 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.

“...”

Tanto el signo **CRISS FASHION** (mixto) cuyo registro como marca fue negado mediante los actos acusados, como la marca **CHRIS** (mixta), previamente registrada, distinguen los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”*, luego lo primero a determinar es si en dichos signos mixtos prevalece el elemento nominativo o el gráfico, como lo sostiene la actora respecto del suyo.

Los signos a comparar son los siguientes:

Al efectuar el cotejo marcario la Sala encuentra que en las marcas en conflicto en una y otra prevalece el elemento nominativo, pues si bien es cierto que la una está acompañada de dos plumas o estilógrafos y la otra de una flor, también lo es que las expresiones **CHRIS** y **CRISS FASHION** son las que quedarán en la mente del consumidor, razón por la cual el análisis se limitará a comparar tales elementos nominativos.

A juicio de esta Corporación, la expresión **CRISS**, de la marca **CRISS FASHION**, sin lugar a dudas es bastante similar a la marca **CHRIS**, previamente registrada, pues una y otra corresponden a un nombre propio o al apodo del nombre **CRISTINA** y si bien es cierto que la palabra **CRISS** está acompañada de la palabra **FASHION**, también lo es que ésta última no le otorga la suficiente distintividad, pues situándose la Sala en el lugar del público consumidor, de encontrar en el mercado un producto identificado con la marca **CRISS FASHION** pensaría que se trata de una línea de la marca **CHRIS**, es decir, que los productos

que amparan una y otra tienen el mismo origen empresarial, lo cual va en contra de los intereses tanto del consumidor como del titular de la marca previamente registrada.

En consecuencia, como las expresiones CRISS y CHRIS tienen similitudes en sus aspectos fonético, gráfico, ortográfico y conceptual, la Sala considera que su coexistencia en el mercado para distinguir productos de la Clase 3 podría inducir al público consumidor a error, en cuanto éste al adquirir un producto identificado con la marca CRISS pensaría que está adquiriendo un producto de la marca CHRIS, lo que se denomina confusión directa, al igual que podría pensar que los productos identificados con una y otra marca son fabricados por el mismo productor, lo que se denomina confusión indirecta, con lo cual se verían afectados, como ya se dijo, los derechos del titular de la marca previamente registrada al igual que los del consumidor.

Además, no debe pasarse por alto la circunstancia de que los signos en controversia identifican la misma clase de productos, lo que implica que tienen los mismos canales de comercialización y publicidad, como tampoco puede dejar de tenerse en cuenta que se trata de productos de consumo popular, lo que se traduce en que el público al cual van dirigidos escogerá desprevenidamente el producto de la marca que ya le es familiar, para el caso CHRIS o CRISS, sin que le ponga especial atención a la expresión FASHION que acompaña a ésta última, máxime cuando está escrita en idioma extranjero (inglés), pues en su mente el nombre CHRIS O CRISS será el de fácil recordación, independientemente de que se escriban de diferente manera, aunque muy similar, dado que su aspecto fonético es idéntico.

Por último, no encuentra esta Corporación la posible violación de los artículos 13 de la Constitución Política y 3º, inciso 6 del C.C.A. que consagran, en su orden, los principios de igualdad y de imparcialidad, pues el hecho de que la Superintendencia haya circunscrito su análisis a la marca CHRIS (mixta) previamente registrada sin efectuar su análisis frente a otras marcas similares en manera alguna le resta fuerza a los argumentos contenidos en los actos acusados para negar el registro como marca del signo CRISS FASHION (mixto), ya que para ello era suficiente que tal expresión fuera confundible con una ya registrada, para el caso, CHRIS (mixta).

Como entre los signos CHRIS y CRISS sin lugar a dudas existe identidad en sus aspectos fonético y conceptual y similitud en su aspecto ortográfico, lo cual a la luz de las disposiciones comunitarias que interpretó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace posible su coexistencia en el mercado, la Sala concluye que no fue desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados.

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.

CÓPIESE, 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.

MARCO ANTONIO VELILLA M.
Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN