

COTEJO MARCARIO - Entre PASION y PASSION BEYOND REASON / PASSION BEYOND REASON - Signo de fantasía / MARCA PASION Y MARCA PASSION BEYOND REASON - Inexistencia de riesgo de confusión

Es del caso señalar, en primer término, que las marcas a cotejar tienen el carácter de marcas nominativas y, además de ello, pueden ser catalogadas como signos caprichosos, pues si bien no son indicativos o evocativos de ninguno de los productos cobijados por las clases 30ª y 32ª, son empleados de manera arbitraria para distinguirlos. Además de ello y de conformidad con las orientaciones consignadas en la interpretación prejudicial, se concluye que el signo PASSION BEYOND REASON debe tenerse como un signo de fantasía, no solo por tratarse de una expresión desconocida por el público consumidor sino por ser una elaboración propia del ingenio e imaginación de su autor. Si bien la combinación de tales palabras puede ser traducida al español, lo cierto es que en el plano conceptual o ideológico no resulta posible su cotejo. En segundo término, se observa que la estructura de los signos es de suyo diferente. Mientras la marca registrada se encuentra conformada por una sola palabra (PASIÓN), que contiene en total 3 vocales y 5 consonantes, la solicitada, que es una marca compuesta integrada por tres palabras (PASSION BEYOND REASON), contiene en total 8 vocales y 11 consonantes. Por contera, se observa que a diferencia de lo que aseguran los apoderados de la Superintendencia y de la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., la ubicación de las consonantes no es la misma (...). En cuanto concierne a las vocales, es cierto que en la marca registrada y en la primera palabra del signo compuesto solicitado, las vocales A-I-O están ubicadas en el mismo orden formando las dos últimas el diptongo IO, mas sin embargo, se observa que en el signo registrado dicho diptongo se encuentra ubicado en 4º y 5º lugar, mientras en el signo solicitado está localizado en 6º y 7º lugar. Ciertamente, en la marca registrada a nombre de MEALS DE COLOMBIA S.A., la vocal A está separada de las vocales IO por una S y en la firma solicitada, la vocal A se encuentra separada de las vocales IO por dos S (SS). Aparte de lo expuesto, la marca denegada contiene adicionalmente las vocales E-O/E-A-O, las cuales no aparecen en la marca registrada. En ese orden de ideas, las semejanzas advertidas resultan tener poca relevancia frente a las diferencias. Desde el punto de vista de su composición silábica, las diferencias entre las marcas enfrentadas son igualmente evidentes (...). Desde el punto de vista fonético, si se pronuncian las marcas de manera sucesiva, sin descomponerlas en los vocablos que de ellas hacen parte, se puede apreciar que tampoco se presentan riesgos de confusión (...). No puede la Sala soslayar que en la marca compuesta cuyo registro fue denegado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la expresión PASSION se encuentra acompañada por los vocablos BEYOND REASON, que además de producir un efecto visual bien particular, determinan que en el plano auditivo el signo solicitado sea distinto del registrado, imprimiéndole a la marca denegada "la suficiente eficacia particularizadora", contribuyendo a que las semejanzas que se advierten entre los términos PASIÓN y PASSION, por el hecho de coincidir en sus raíces y desinencias, si bien no quedan diluidas por completo, en buena medida quedan morigeradas, más aún cuando los principios que orientan los procedimientos de cotejo marcario, indican que el signo compuesto solicitado debe ser analizado como un conjunto.

FUENTE FORMAL DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136

NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación 050-IP-2010 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

MARCA PASION Y MARCA PASSION BEYOND REASON - Inexistencia de similitud conceptual / PASSION BEYOND REASON - Signo de fantasía / VOCABLO PASION - No es de uso común en la esfera marcaria

Desde el punto de vista conceptual, no se presenta tampoco ningún riesgo de confusión. Aunque la palabra PASIÓN, presenta entre otras las acepciones que se consignan a pie de página, no resulta viable, por otra parte, entrar a establecer el significado de la marca denegada. Si bien la expresión PASSION BEYOND REASON, podría traducirse, en gracia de discusión, como “Pasión más allá de la razón”, lo cierto es que ese significado es de suyo desconocido por la mayoría de los consumidores. Además de ello, no puede decirse que esa expresión sea evocativa de ningún producto o servicio en particular, motivo por el cual se impone catalogarla como signo de fantasía. A propósito del tema, el Tribunal Andino de Justicia fue claro al mencionar en su interpretación prejudicial, que cuando el signo se encuentra integrado por palabras en idioma extranjero que no forman parte del conocimiento común, corresponde considerarlo como de fantasía, por lo que procede su registro. Además de lo expuesto, estima la Sala que aunque el vocablo PASIÓN es de uso común en nuestro idioma, no puede afirmarse que lo sea en la esfera marcaria, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sólo tienen ese carácter los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país, lo cual no sucede con este vocablo, pues como ya se anotó, no tiene relación alguna con los productos de la clase 32 solicitada, ni con la clase 30 opositora.

MARCA PASION - No se acreditó su notoriedad / RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre la marca PASION y la marca PASSION BEYOND REASON / MARCA PASSION BEYOND REASON - Registrable

En cuanto concierne a la marca PASIÓN, observa la Sala que en el plenario no obran los medios de prueba que la acrediten su notoriedad, lo cual impide otorgarle la protección ampliada a que se refiere el ordenamiento jurídico comunitario. Como complemento de lo expuesto, considera la Sala que en el asunto bajo examen no se presenta ningún riesgo de “Confusión indirecta” (...) El hecho de que la marca solicitada esté destinada a distinguir cervezas exclusivamente, y que la marca registrada, por su parte, identifique entre otros algunos productos que sirven de insumo para la elaboración de tales bebidas, no significa necesariamente que los consumidores vayan a incurrir en confusión o asociación de los productos o de las empresas que los producen y/o comercializan. En ese mismo orden de ideas, el hecho de que las cervezas y la cebada se comercialicen en los mismos establecimientos (tiendas por departamentos o tiendas de abarrotes), no significa que los consumidores promedio vayan a colegir que las bebidas y granos antes señalados sean producidos y/o comercializados por la misma empresa.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil once (2011)

Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00294-00

Actor: SAN MIGUEL FABRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la sociedad SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A., contra el acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. con respecto al registro de la marca PASSION BEYOND REASON (nominativa) y se denegó esta última para distinguir los productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza

I.- LA DEMANDA

La sociedad actora, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., propuso en su demanda las siguientes:

1.- Pretensiones.

“1. Que declaren la NULIDAD de la Resolución 7972 del 30 de marzo de 2006, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 27679 del 24 de octubre de 2005 y en su lugar, se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y se negó el registro de la marca PASSION BEYOND REASON, solicitada por SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A., para identificar productos de la clase 32 internacional.

2. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO solicito a los Honorables Consejeros de Estado que ordenen a la Superintendencia

de Industria y comercio que conceda el registro de la marca SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A., para identificar cervezas, de la clase 32 internacional, por cuanto, adelante desde ya, se trata de un signo suficientemente distintivo, que cumple con las condiciones establecidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para convertirse en marca”¹

2.- Fundamentos de hecho

1. El 3 de marzo de 2005 la sociedad SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A. solicitó el registro de la marca PASSION BEYOND REASON (nominativa) para identificar “*cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutos; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Una vez publicada tal solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., presentó oposición a la solicitud de registro.

3. El 9 de agosto de 2005, la sociedad demandante solicitó la modificación de la solicitud de registro de la marca PASSION BEYOND REASON, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “*aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutos; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, de tal suerte que el signo solicitado sirviese únicamente para identificar “*cervezas*”.

4.- A través de la Resolución No. 27679 del 24 de octubre de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada.

4. Contra dicha Resolución la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. interpuso los recursos de vía gubernativa.

5. El primero de los recursos fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos mediante Resolución No. 4898 del 27 de febrero de 2006, confirmando la decisión contenida en la Resolución impugnada.

¹ Folio 57 de este Cuaderno.

6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación mediante la Resolución N°. 7972 del 30 de marzo de 2006, declarando fundada la oposición y denegando el registro de la marca PASSION BEYOND REASON.

3.- Normas violadas y concepto de la violación

La sociedad demandante invocó como fundamento de sus pretensiones la violación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, de acuerdo con los siguientes planteamientos:

En primer término, trajo a colación algunos apartes de la Interpretación Prejudicial 04-IP-94 proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para señalar que el cotejo de las marcas enfrentadas debe efectuarse en su conjunto. Según indicó, la marca PASIÓN, previamente registrada a nombre de la firma MEALS DE COLOMBIA S.A., se observa una sola y corta expresión, mientras que en el signo solicitado a registro aparecen tres expresiones (*PASSION-BEYOND-REASON*) estrechamente relacionadas entre si, y por lo mismo indivisibles.

En segundo término, adujo la sociedad actora que la palabra PASSION se encuentra incluida en diferentes conjuntos marcarios, y es por ello que los consumidores están acostumbrados a encontrarla en el mercado como parte de marcas pertenecientes a diferentes clases y titulares, de modo que no resulta acertado afirmar que con la incorporación de dicha expresión en la marca solicitada se esté reproduciendo indebidamente la mayoría de las letras que conforman la marca opositora.

Por otra parte, se puso de relieve que la expresión que pretende registrar la sociedad SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A., no está compuesta por expresiones de fantasía sino que se trata de tres palabras con un claro contenido conceptual, esto es, PASSION BEYOND REASON, que traducida al español quiere decir: PASIÓN MÁS ALLÁ DE LA RAZÓN. Siendo ello así, no es válido afirmar que la palabra PASSION, presente en la marca solicitada, sea la expresión predominante, pues el concepto que genera la marca en su conjunto es el fruto de la combinación de las tres voces anteriormente mencionadas.

Desde el punto de vista fonético, los signos enfrentados presentan diferencias notorias, pues mientras en el signo de la sociedad demandante la palabra PASSION se encuentra en inglés, la marca PASIÓN está en español, lo cual hace que su pronunciación sea diferente.

A renglón seguido, estudió la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 argumentando que la marca solicitada no se encuentra incurso en ninguna de las causales allí previstas para negar su registro, dado que la expresión PASIÓN y otras de similar grafía, se encuentran registradas para identificar productos de la clase 30, tal y como lo expone en el cuadro visible a folio 66.

A este respecto, señaló que la existencia y uso repetido de un determinado término en diferentes registros marcarios, debilita su carácter distintivo y por lo tanto, debe ser excluido de las comparaciones, tal y como se señala en la Interpretación prejudicial 35-IP-2006 emanada del Tribunal Andino de Justicia.

En ese mismo sentido, concluyó que el hecho de que la marca PASIÓN esté compuesta por un término de uso común, denota su debilidad extrema desde el punto de vista marcario y la imposibilidad de que sea apropiada en exclusiva por un titular.

Como consecuencia de lo anterior, el consumidor del común, acostumbrado como está a encontrar la expresión en diferentes conjuntos marcarios, se ve obligado a diferenciar cada una de las marcas que contienen el elemento común, a través de la identificación de sus demás componentes.

Finalmente indicó que las marcas enfrentadas bien pueden coexistir en el mercado de manera pacífica, sin que se presenten riesgos de confusión o asociación, pues lo cierto es que la marca PASSION BEYOND REASON ha sido concedida para identificar productos de las clases 33 y 43 del nomenclátor internacional, a pesar de la existencia del signo PASIÓN, registrado a nombre de la firma MEALS DE COLOMBIA S.A.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, por considerar que las marcas **PASIÓN** y **PASSION BEYOND REASON** presentan semejanzas de tipo visual, fonético, gramático y conceptual, imponiéndose en consecuencia la denegación del registro solicitado.

Al exponer la razón de su dicho, explicó que la marca solicitada reproduce la marca registrada, sin que la inclusión de la letra "S" ni el empleo de otros vocablos le otorgue ninguna distintividad. Desmintió asimismo las afirmaciones de la parte actora con respecto a la ausencia de confundibilidad de las marcas en debate, aduciendo que ambas identifican productos de la clase 30.

III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO

La sociedad **MEALS THE COLOMBIA S.A.** intervino en el proceso para oponerse a las pretensiones la demanda, alegando que las marcas sí son confundibles, en razón a que el signo denegado reproduce el único elemento que compone a la marca previamente registrada. Afirmó igualmente que una y otra comparten los mismos encabezados e idénticos elementos de carácter esencial y sustancial, pues la marca solicitada no sólo se encabeza con la expresión que conforma la marca previamente registrada, sino que es la que mayor impacto y recordación genera en los consumidores por su facilidad de pronunciación y en razón a la posibilidad de identificarla con un contenido semántico exacto. Se suma a lo anterior el hecho de que la doble "**S**" empleada en la expresión **PASSION** no le imprime ninguna distintividad frente a la marca **PASIÓN**, pues en ambos signos la ubicación de las letras "**P**", "**A**", "**S**", "**I**", "**O**", "**N**", es idéntica. Aparte de ello, las incorporación de las demás expresiones que conforman la marca solicitada no le otorgan tampoco la suficiente distintividad, pues no son llamativas ni esenciales, ni mucho menos predominantes.

A renglón seguido, analizó el aspecto fonético de las dos marcas concluyendo que ambas compartían expresiones sustanciales, esenciales y predominantes que evocan la misma idea en los consumidores generando un riesgo cierto de confusión.

Expuso además que la marca opositora registrada a su nombre para identificar productos de la clase 30, es una marca acreditada y posicionada en el mercado, debido a su extensa difusión, lo cual incide inevitablemente en que los consumidores la relacionen con la marca PASSION BEYOND REASON.

Así las cosas, el consumidor potencial no está en condiciones de poder determinar el verdadero origen empresarial de la marca solicitada, por lo que razonablemente creará que la misma no es más que un nuevo signo de MEALS THE COLOMBIA S.A.

Además de lo dicho hasta aquí, la firma opositora puso de presente que existen también riesgos ciertos de conexión competitiva, al compartir los mismos canales de comercialización y publicidad.

Finalmente, se refirió al uso común de la palabra PASION, para decir, que la actora desconocía que cada caso debía ser valorado de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas propias de los productos que se amparan con una marca.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad THE MEALS DE COLOMBIA S.A., reiteraron los argumentos expuestos en sus correspondientes escritos. La sociedad actora y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.

V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 050-IP-2010 de fecha 8 de junio de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

- PRIMERO** 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 comprendido 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 cualquiera de los sentidos.
- SEGUNDO** Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión y/o de asociación, así como, elaborar la debida comparación entre los signos denominativos enfrentados en el presente proceso, con base a las 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.
- TERCERO** En la comparación de marcas denominativas simples y compuestas, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte del signo denominativo compuesto, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando, de este modo, que el consumidor pueda caer en error.
- CUARTO** En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, la denominación no será registrable.

Si a juicio de la autoridad nacional competente el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcarriamente débiles.

QUINTO

Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos de las Clases 30 y 32 que distinguen las marcas en conflicto. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.”

VI-. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- El acto acusado

La sociedad SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A., pretende obtener la nulidad de la Resolución 7972 del 30 de marzo de 2006 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante el cual se

declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. con respecto a la solicitud de registro de la marca PASSION BEYOND REASON (nominativa), denegándose esta última para distinguir los productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.- Los cargos de la demanda

La actora estima que con la expedición del acto acusado resultaron violados los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que la marca denegada satisface plenamente los requisitos de registrabilidad consagrados en tales disposiciones. En ese orden de ideas, el acto acusado resulta contrario al ordenamiento jurídico.

3.- Disposiciones aplicables al caso particular

Teniendo en cuenta las pautas, parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 050-IP-2010, se hace necesario tener presentes los siguientes parámetros normativos:

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;

(...)

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”;

Como bien se puede observar, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es claro al establecer que no pueden tenerse como marcas registrables aquellos signos cuyo uso afecte de manera indebida los derechos de un tercero, especialmente cuando aquellas sean idénticas o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrada, para identificar los mismos productos o servicios, ocasionando riesgos de confusión o asociación en los consumidores o usuarios.

Sobre el particular, considera el Tribunal Andino de Justicia que las prohibiciones contenidas en el artículo 136 anteriormente transcrito, buscan fundamentalmente precautelar el interés de terceros, por lo cual “[...] no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando 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 un riesgo de confusión y/o de asociación.”

4.- Productos amparados por las clases 30^a y 32^o de la Clasificación Internacional de Niza

Como quiera que el conflicto jurídico planteado en la demanda se refiere a marcas nominativas de las clases 30^a y 32 de la Clasificación Internacional, resulta conveniente precisar cuáles son los productos comprendidos en dichas clases:

PRODUCTOS AMPARADOS	VERSIÓN	CLASE
Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.	8	30 ^a
Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no	8	32 ^a

alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.		
---	--	--

En todo caso, para los fines del presente proceso, deberá tenerse en cuenta que el signo PASSION BEYOND REASON, se solicitó a registro única y exclusivamente para distinguir “cervezas”.

5.- Análisis de registrabilidad

Planteadas como quedan las anteriores consideraciones, se impone analizar ahora si la marca compuesta PASSION BEYOND REASON (nominativa) cumple o no los requisitos de registrabilidad establecidos por el ordenamiento jurídico comunitario, lo cual llevará a la Sala a determinar si los cargos formulados en la demanda deben ser despachados o no de manera favorable.

Pues bien, dando aplicación a las disposiciones anteriormente transcritas y de conformidad con los criterios aportados por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 050-IP-2010 de fecha 19 de mayo de 2010, obrante a folios 203 y siguientes del cuaderno principal, la Sala procederá a comparar los signos en conflicto desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual y a examinar su notoriedad y los riesgos de conexión competitiva, con el objeto de establecer los riesgos de confusión, asociación o dilución que pudieren derivarse de su coexistencia en el mercado.

En ese sentido, las marcas a analizar, son las siguientes:

MARCAS REGISTRADA

P A S I Ó N

1 2 3 4 5 6

MARCA SOLICITADA

P A S S I O N | B E Y O N D | R E A S O N

1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6

Es del caso señalar, en primer término, que las marcas a cotejar tienen el carácter de marcas nominativas y, además de ello, pueden ser catalogadas como signos

caprichosos, pues si bien no son indicativos o evocativos de ninguno los productos cobijados por las clases 30ª y 32ª, son empleados de manera arbitraria para distinguirlos. Además de ello y de conformidad con las orientaciones consignadas en la interpretación prejudicial, se concluye que el signo PASSION BEYOND REASON debe tenerse como un signo de fantasía, no solo por tratarse de una expresión desconocida por el público consumidor sino por ser una elaboración propia del ingenio e imaginación de su autor. Si bien la combinación de tales palabras puede ser traducida al español, lo cierto es que en el plano conceptual o ideológico no resulta posible su cotejo.

En segundo término, se observa que la estructura de los signos es de suyo diferente. Mientras la marca registrada se encuentra conformada por una sola palabra (PASIÓN), que contiene en total 3 vocales y 5 consonantes, la solicitada, que es una marca compuesta integrada por tres palabras (PASSION BEYOND REASON), contiene en total 8 vocales y 11 consonantes. Por contera, se observa que a diferencia de lo que aseguran los apoderados de la Superintendencia y de la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., la ubicación de las consonantes no es la misma, tal como se puede apreciar en los siguientes cuadros

LAS CONSONANTES EN LA MARCA REGISTRADA

P	S	N
1	3	6

LAS CONSONANTES EN LA MARCA SOLICITADA

P	S	S	N		B	Y	N	D		R	S	N
1	3	4	7		1	3	5	6		1	4	6

LAS VOCALES EN LA MARCA REGISTRADA

A	I	Ó
2	4	5

LAS VOCALES EN LA MARCA SOLICITADA

A	I	O		E	O		E	A	O
2	5	6		2	4		2	3	5

Como bien se puede apreciar, existe plena correspondencia entre las dos consonantes iniciales del signo registrado y las dos consonantes iniciales de la primera palabra del signo solicitado (**P-S**). En todo caso, no puede perderse de vista que este último contiene nueve (9) consonantes adicionales (**S-N/B-Y-N-D/R-S-N**), mientras en la marca registrada la única consonante adicional es la letra **N**.

En cuanto concierne a las vocales, es cierto que en la marca registrada y en la primera palabra del signo compuesto solicitado, las vocales **A-I-O** están ubicadas en el mismo orden formando las dos últimas el diptongo **IO**, mas sin embargo, se observa que en el signo registrado dicho diptongo se encuentra ubicado en 4° y 5° lugar, mientras en el signo solicitado está localizado en 6° y 7° lugar. Ciertamente, en la marca registrada a nombre de MEALS DE COLOMBIA S.A., la vocal **A** está separada de las vocales **IO** por una **S** y en la firma solicitada, la vocal **A** se encuentra separada de las vocales **IO** por dos **S (SS)**. Aparte de lo expuesto, la marca denegada contiene adicionalmente las vocales **E-O/E-A-O**, las cuales no aparecen en la marca registrada. En ese orden de ideas, las semejanzas advertidas resultan tener poca relevancia frente a las diferencias.

Desde el punto de vista de su composición silábica, las diferencias entre las marcas enfrentadas son igualmente evidentes:

MARCAS REGISTRADA

PA SIÓN

1	2
---	---

MARCA SOLICITADA

PA	SSION	BE	YOND	REA	SON
1	2	3	4	5	6

Mientras la marca registrada está conformada por dos (2) sílabas, la marca denegada lo está por seis (6), a razón de dos (2) sílabas por cada una de las tres (3) expresiones que la conforman.

Desde el punto de vista fonético, si se pronuncian las marcas de manera sucesiva, sin descomponerlas en los vocablos que de ellas hacen parte, se puede apreciar que tampoco se presentan riesgos de confusión:

**PASIÓN – PASSION BEYOND REASON –PASIÓN – PASSION BEYOND
REASON – PASIÓN
PASIÓN – PASSION BEYOND REASON –PASIÓN – PASSION BEYOND
REASON - PASIÓN**

No obstante lo anterior, es oportuno destacar que las palabras que conforman la marca denegada, provenientes del inglés, tienen en ese idioma una pronunciación distinta de la que tienen en idioma español. Sin embargo no puede perderse de vista que el consumidor medio, al desconocer en dónde se ubica el acento, habrá de pronunciar tales expresiones de manera distinta a como se pronuncian en el idioma del cual provienen.

Empleando los símbolos del alfabeto fonético internacional, que es un conjunto estandarizado de símbolos que permite representar los sonidos del habla humana en todos los idiomas, se tiene que aquellas expresiones se deberían pronunciar de la siguiente manera:

MARCA SOLICITADA

PASSION	BEYOND	REASON
[pa'sjon]	[bi'jond]	[ri'zæn]

Significa lo anterior que la primera palabra tendría marcado el acento prosódico en la primera sílaba **(PA)** y, además de ello, que el uso doble de la letra **S**, se pronunciaría de manera muy similar a como se pronuncia la combinación de las letras **C y H** en el español, aunque en forma mucho más suave. La segunda y tercera palabras tendría puesto el acento en la primera sílaba **BE** o **BI** y **REA** o **RI**, respectivamente, pero como quiera que la expresión **PASSION BEYOND REASON** no es conocida en el idioma local, no es dable esperar que una persona del común las pronuncie correctamente, pues es un hecho notorio que en nuestro país el consumidor medio normalmente no domina ese idioma ni conoce sus

reglas fonéticas. En ese orden de ideas, lo más probable es que las tres voces que conforman ese signo se pronuncien de manera distinta, marcando el acento prosódico en otras sílabas, más aún cuando en nuestro idioma las palabras que terminan con la letra **N**, antecedida por una vocal, tienen marcado por regla general el acento prosódico en la sílaba final resultante. Por ende, la palabra **PASSION** se pronunciaría **PASSION**, igual a como se pronuncia la marca registrada (**PASIÓN**). De otro lado, las palabras **BEYOND** y **REASON**, serían pronunciadas por un consumidor medio marcando el acento en la desinencia, así: **BEYOND REASON**.

En todo caso, no puede la Sala soslayar que en la marca compuesta cuyo registro fue denegado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la expresión **PASSION** se encuentra acompañada por los vocablos **BEYOND REASON**, que además de producir un efecto visual bien particular, determinan que en el plano auditivo el signo solicitado sea distinto del registrado, impriméndole a la marca denegada *“la suficiente eficacia particularizadora”*, contribuyendo a que las semejanzas que se advierten entre los términos **PASIÓN** y **PASSION**, por el hecho de coincidir en sus raíces y desinencias, si bien no quedan diluidas por completo, en buena medida quedan morigeradas, más aún cuando los principios que orientan los procedimientos de cotejo marcario, indican que el signo compuesto solicitado debe ser analizado como un conjunto.

Así las cosas y reiterando las afirmaciones contenidas en la interpretación prejudicial, resulta claro que cuando las palabras añadidas a los vocablos coincidentes están dotados de la suficiente eficacia distintiva, no se genera ningún riesgo de confusión.

Desde el punto de vista conceptual, no se presenta tampoco ningún riesgo de confusión. Aunque la palabra **PASIÓN**, presenta entre otras las acepciones que se consignan a pie de página,² no resulta viable, por otra parte, entrar a establecer el significado de la marca denegada.

² **pasión.**

(Del lat. *passiō*, *-ōnis*, y este calco del gr. *πάθος*).

1. f. Acción de padecer.
2. f. por antonom. **pasión** de Jesucristo.
3. f. Lo contrario a la acción.
4. f. Estado pasivo en el sujeto.
5. f. Perturbación o afecto desordenado del ánimo.
6. f. Inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona.

Si bien la expresión PASSION BEYOND REASON, podría traducirse, a gracia de discusión, como “PASIÓN MÁS ALLÁ DE LA RAZÓN”, lo cierto es que ese significado es de suyo desconocido por la mayoría de los consumidores. Además de ello, no puede decirse que esa expresión sea evocativa de ningún producto o servicio en particular, motivo por el cual se impone catalogarla como signo de fantasía.

A propósito del tema, el Tribunal Andino de Justicia fue claro al mencionar en su interpretación prejudicial, que cuando el signo se encuentra integrado por palabras en idioma extranjero que no forman parte del conocimiento común, corresponde considerarlo como de fantasía, por lo que procede su registro.

Además de lo expuesto, estima la Sala que aunque el vocablo PASIÓN es de uso común en nuestro idioma, no puede afirmarse que lo sea en la esfera marcaria, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sólo tienen ese carácter los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país, lo cual no sucede con este vocablo, pues como ya se anotó, no tiene relación alguna con los productos de la clase 32 solicitada, ni con la clase 30 opositora.

En cuanto concierne a la marca PASIÓN, observa la Sala que en el plenario no obran los medios de prueba que la acrediten su notoriedad, lo cual impide otorgarle la protección ampliada a que se refiere el ordenamiento jurídico comunitario.

Como complemento de lo expuesto, considera la Sala que en el asunto bajo examen no se presenta ningún riesgo de “*Confusión indirecta*”, la cual ha sido definida por el tratadista Jorge Otamendi en los siguientes términos:

La confusión indirecta, es decir la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos. Es decir, entre

7. f. *Apetito o afición vehemente a algo.*

marcas que no distinguen los mismos productos. Esto puede suceder entre marcas de clases distintas o entre marcas de una misma clase.

La confusión no se limita entonces a los productos cubiertos por la marca o, dicho en otras palabras, el derecho de "excluir" a otros en el uso de una marca no se termina con los productos o servicios para los cuales se concedió la marca. Cuando hay confusión, y ya veremos los casos, se ha reconocido una extensión del Derecho para evitarla. La Corte Suprema de Justicia lo ha reconocido en forma reiterada al sostener que: "Aunque el titular de una marca no puede oponerse al registro de otra igual destinada a distinguir artículos distintos, corresponde, no obstante, hacer lugar a la oposición cuando concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos para evitar que el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere, con la posibilidad consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilícitamente los frutos de la actividad y prestigio ajenos.

El hecho de que la marca solicitada esté destinada a distinguir cervezas exclusivamente, y que la marca registrada, por su parte, identifique entre otros algunos productos que sirven de insumo para la elaboración de tales bebidas, no significa necesariamente que los consumidores vayan a incurrir en confusión o asociación de los productos o de las empresas que los producen y/o comercializan. En ese mismo orden de ideas, el hecho de que las cervezas y la cebada se comercialicen en los mismos establecimientos (*tiendas por departamentos o tiendas de abarrotes*), no significa que los consumidores promedio vayan a colegir que las bebidas y granos antes señalados sean producidos y/o comercializados por la misma empresa.

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, la Sala estima que las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A., tienen vocación de prosperidad y así se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

FALLA

- PRIMERO:** **DECLARAR LA NULIDAD** de la Resolución 7972 del 30 de marzo de 2006, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 27679 del 24 de octubre de 2005 y en su lugar, se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., denegándose el registro de la marca PASSION BEYOND REASON, solicitada por SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A., para identificar productos de la clase 32 internacional.
- SEGUNDO.-** Como consecuencia de lo anterior se **ORDENA** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca PASSION BEYOND REASON, solicitada por SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A. y expedir el correspondiente certificado de registro.
- TERCERO.-** **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutive de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
- CUARTO.-** **DEVUÉLVASE** a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 23 de junio de 2011.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA G.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
LASSO

MARIA CLAUDIA ROJAS