

**CANCELACIÓN DE UN REGISTRO POR FALTA DE USO DE LA MARCA –
Procede en proceso administrativo en el que hubo oposición /
CANCELACIÓN DE UN REGISTRO POR FALTA DE USO DE LA MARCA –
Improcedencia en proceso administrativo en el que se hizo examen de
registrabilidad de oficio**

[L]a Sala considera que la acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa únicamente puede darse en un proceso administrativo en el que hubo oposición pero no, como erradamente lo señaló la parte actora, en un trámite en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el análisis de registrabilidad de oficio. Bien lo consideró el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación rendida en el proceso de la referencia, cuando sostuvo que “[...] la acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en un proceso de registro de marca en el que no hubo oposición no puede darse en el marco de una denegatoria de oficio. No es este el caso, toda vez que Confecciones Leonisa S.A., como titular del registro de la marca PUPPET (denominativa) para designar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza no formuló oposición [...]”.

COTEJO MARCARIO – Entre el signo PROCAPS PUPPET GEL´S y la marca registrada PUPPET / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo PROCAPS PUPPET GEL´S por no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca PUPPET

[L]a Sala encuentra que ambos signos varían en cuanto a la composición, esto es, al número de palabras, letras y sílabas y, por ende, tienen una extensión diferente. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente no presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. [...] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados. [...] Al respecto y como bien lo señaló la parte actora, la Sala advierte que, de una parte, el signo solicitado tiene la siguiente composición fonética: dos golpes de voz, pausa, dos golpes de voz, pausa y un golpe de voz y, de otra, la marca previamente registrada cuenta tan solo con dos golpes de voz. [...] Cabe resaltar que la semejanza visual y fonética no se desvirtúa por el hecho de que el signo solicitado reproduce totalmente la denominación de la marca registrada, [...] Aunado a lo anterior, la Sala advierte que el signo solicitado cuenta con elementos adicionales (PROCAPS y GEL´S) que lo dotan de distintividad. Finalmente, la Sala advierte que no es dable comparar ideológicamente los signos, por cuanto los vocablos PUPPET GEL´S - PUPPET que las componen son de fantasía y, por lo tanto, no tienen un significado en sí mismos ni generan un concepto en la mente del consumidor que permita hacer una comparación que atienda al parecido conceptual de las marcas. [...] Ahora, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de los signos en conflicto, la Sala encuentra que si bien es cierto que las marcas PROCAPS PUPPET GEL´S y PUPPET están registradas en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que las mismas protegen productos diferentes. [...] De esta manera, se observa que los signos en conflicto no comparten la misma naturaleza y finalidad, además los canales de comercialización y publicitarios son disímiles, razón por la cual puede concluirse que el consumidor medio tiene la capacidad para diferenciarlos. [...] [L]a Sala pone de presente que si bien es cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó de oficio el examen de registrabilidad del signo PROCAPS PUPPET GEL´S con fundamento en la marca previamente registrada denominada

PUPPET a nombre de la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., también lo es que dicha sociedad cedió los derechos de propiedad industrial de la marca PUPPET a la sociedad PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS –, lo cual elimina, en la actualidad, cualquier riesgo de confusión y/o asociación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 165

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00136-00

Actor: PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A. - PROCAPS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: PROCAPS PUPPET GEL´S – PUPPET

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad **PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS** –, por medio de apoderado judicial, contra las resoluciones 6677 de 21 de marzo de 2006, 24771 de 20 septiembre de 2006 y 29046 de 30 de octubre de 2005, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo **PROCAPS PUPPET GEL´S (nominativo)**, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad **PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS** –, presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[...] 1. Declarar la nulidad de la resolución No. 29046 del 30 de Octubre de 2006, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 05-081212, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la resolución No. 24771 del 20 de septiembre de 2006.

2.2. Declarar la nulidad de la resolución No. 24771 del 20 de Septiembre de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, acto administrativo proferido dentro del expediente No. 05-081212, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por PROCAPS S.A., y se confirmó la decisión contenida en la resolución No. 6677 del 21 de marzo de 2006, que concedió un recurso de APELACIÓN y ordenó enviar las diligencias adelantadas ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2.3. Declarar la nulidad de la resolución No. 6677 del 21 de marzo de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 05-081212, mediante la cual se negó de oficio el registro de la marca “PROCAPS PUPPET GEL´S”, para distinguir productos de la Clase 05 Internacional, solicitada por la sociedad PROCAPS S.A.

2.4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de Restablecimiento del Derecho en beneficio de la sociedad PROCAPS S.A., comedidamente pido se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio registrar la marca “PROCAPS PUPPET GEL´S” [nominativa] Clase 05 Internacional, tal como se solicitó.

2.5. Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y Comercio para su correspondiente

inscripción, y se ordene la publicidad de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.6. Condenar en costas a la accionada [...].”

I.2. Los hechos

El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad **PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS –**, presentó solicitud de registro del signo **PROCAPS PUPPET GEL´S (nominativo)**, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 556 el 30 de septiembre de 2005, sin que se presentaran oposiciones a la misma.

Afirmó que, mediante la Resolución 6677 de 21 de marzo de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó de oficio el registro solicitado, lo anterior con fundamento en la marca **PUPPET (nominativa)**, previamente registrada por **CONFECIONES LEONISA S.A.** para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Recordó que interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 24771 de 20 de septiembre de 2006 y 29046 de 30 de octubre de 2006, en el sentido de confirmar la decisión en mención.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

Manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134, 135, literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que *“[...] negó el registro de una marca que cumplía a cabalidad con todos y cada uno de los presupuestos requeridos para que una expresión pueda constituirse en marca, dentro de las cuales se encuentra la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica [...]”*.

Adujo que es inexistente el conflicto de confundibilidad, por cuanto *“[...] el número de palabras y de sílabas que componen una y otra marca, es bien disímil, como quiera que la traída de oficio PUPPET, consta de una (1) única palabra compuesta por dos sílabas, contrario sensu a la solicitada, la cual yace compuesta de tres (3) palabras, de dos, dos y una sílaba, respectivamente [...]”*.

Agregó que no existe visual ni fonéticamente riesgo de confusión entre los signos en controversia. Además, alegó que las marcas cotejadas difieren en su conformación la cual le otorga la suficiente distintividad a las mismas.

Señaló que la escritura de las expresiones confrontadas es diferente, que aunque poseen una denominación en común, la forma como la palabra PUPPET está combinada con las expresiones PROCAPS y GEL´S y el número total de palabras y sílabas que la conforman conjura cualquier riesgo de que al leerlas y escribirlas el público consumidor las confunda.

Finalmente, señaló que se vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que se negó el registro del signo solicitado sin tener en cuenta que la marca previamente registrada *“[...] no es usada conforme lo estipula la legislación Andina [...]”* y que *“[...] la cancelación de su registro fue debidamente solicitada, [...] invocando la cancelación del mismo como excepción [...]”*.

Argumentó que *“[...] si la Superintendencia de Industria y Comercio hubiese dado trámite a la cancelación invocada, la decisión adoptada, habría sido la cancelación del registro de la marca PUPPET, como quiera que la misma no ha sido, ni es utilizada por su titular [...]”*.

Sostuvo que la omisión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, esto es, la de dar trámite a la excepción de cancelación por no uso, resulta violatoria de la garantía establecida en el artículo 29 de la Constitución Política.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Aseveró que el signo solicitado PROCAPS PUPPET GEL´S (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, presenta semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca PUPPET (nominativa), por cuanto reproduce en su totalidad la marca previamente registrada, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, pues distinguen la misma clase de productos, lo cual generaría confusión en el público consumidor.

Expresó que al tratarse de productos de la clase 5ª antes mencionada, ambos signos comparten las mismas finalidades y están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que genera confusión en cuanto al origen empresarial.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD CONFECCIONES LEONISA S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos:

Sostuvo que la sociedad Confecciones Leonisa S.A. es titular de la marca PUPPET (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, certificado 214909, hecho que constituyó el fundamento legal de la denegatoria.

Señaló que la cancelación del registro de una marca al tenor de lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, procede como acción más no como excepción.

Resaltó que cuando la referida disposición establece que “[...] *la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa de un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada [...]*”, está partiendo del supuesto conforme al cual, la parte afectada, haya formulado oposición en legal forma a la solicitud de registro que afecta su mejor derecho derivado del registro anterior.

Advirtió que, en el *sub lite*, la sociedad Confecciones Leonisa S.A., como titular del registro de la marca PUPPET, no formuló oposición; sin embargo aseveró que “[...] *si éste fuera el supuesto, es claro que la demanda de cancelación del registro debió proceder conforme a las normas que al respecto gobiernan su trámite procesal, en particular lo consignado en el artículo 170 ibídem [...]*”.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 145-IP-2015 de fecha 26 de agosto de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, salvo la de los artículos 134 y 135 por no ser pertinentes.

Revisados los antecedentes del caso, este Tribunal considera que de oficio que de oficio se debe proceder a la interpretación del artículo 165.

[...]

Primero: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

Segundo: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PROCAPS PUPPET GEL'S (nominativo) y la marca PUPPET (nominativa) registrada a favor de Confecciones Leonisa S.A., aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

Tercero: La acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en un proceso de registro de marca en el que no hubo oposición no puede darse en el marco de una denegatoria de oficio. No es este el caso, toda vez que Confecciones Leonisa S.A., como titular del registro de la marca PUPPET (denominativa) para designar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza no formuló oposición”.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de 26 de noviembre de 2012, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, demandada y el tercero con interés en las resultas del proceso reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad **PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS** –, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las resoluciones 6677 de 21 de marzo de 2006, 24771 de 20 septiembre de 2006 y 29046 de 30 de octubre de 2005, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo **PROCAPS PUPPET GEL´S (nominativo)**, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134, 135, literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma no es confundible con la marca **PUPPET (nominativa)**, previamente registrada por la sociedad **CONFECIONES LEONISA S.A.** para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Igualmente, sostuvo que se vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que se negó el registro del signo sin haber tramitado la excepción solicitada, esto es, la relacionada con la cancelación por no uso de la marca en comento.

V.2.- Violación del artículo 29 de la Constitución Política

Adujo la parte actora que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró su derecho de defensa al omitir tramitar la excepción de cancelación por falta de uso de la marca PUPPET (nominativa) a nombre de la sociedad Confecciones Leonisa S.A.

Al respecto, la Sala recuerda que el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina establece que “[...] *la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países*

Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación [...]”.

Igualmente, se observa que el inciso 2º del artículo en mención dispone que “[...] **la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada [...]**” (Negritas fuera de texto).

En este sentido, la Sala considera que la acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa únicamente puede darse en un proceso administrativo en el que hubo oposición pero no, como erradamente lo señaló la parte actora, en un trámite en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el análisis de registrabilidad de oficio.

Bien lo consideró el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación rendida en el proceso de la referencia, cuando sostuvo que “[...] *la acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en un proceso de registro de marca en el que no hubo oposición no puede darse en el marco de una denegatoria de oficio. No es este el caso, toda vez que Confecciones Leonisa S.A., como titular del registro de la marca PUPPET (denominativa) para designar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza no formuló oposición [...]*”.

Aunado a lo anterior, la Sala encuentra que la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la resoluciones 6677 de 21 de marzo de 2006, a través de la cual se negó el registro del signo objeto de análisis, se pronunció expresamente sobre la solicitud de aplicación de la excepción de cancelación por no uso de la marca PUPPET (nominativa), por lo que garantizó el principio de congruencia y el derecho al debido proceso de la parte actora.

En efecto, la entidad sostuvo que “[...] *se debe entender que si el solicitante, pretende invocar como defensa la excepción de cancelación, lo tiene que hacer en*

debida forma, esto es, con los requisitos mínimos para su presentación (en el expediente del registro que se pretende cancelar y acreditando el pago de la tasa correspondiente para el trámite) [...]” y, agregó que “[...] la cancelación de un registro por falta de uso de la marca [...] deberá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada [...]”.

En este contexto, la Sala concluye que no le asiste razón al apoderado de la sociedad actora en cuanto al presunto desconocimiento de la garantía establecida en el artículo 29 de la Constitución Política.

V.3.- Violación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina

Para sustentar la violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la parte actora señaló que la marca **PROCAPS PUPPET GEL´S (nominativa)**, es distintiva, perceptible y susceptible de representación gráfica.

Al respecto, la Sala recuerda que el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la regla o principio general de registrabilidad, al disponer que “[...] *constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado [...]’.*

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que la controversia no gira entorno al hecho de que se debe determinar si el signo PROCAPS PUPPET GEL´S constituye o no una marca en los términos del artículo 134 *ibídem*, sino que se circunscribe a que se analice si se encuentra ajustado a derecho lo considerado por la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, lo anterior al desconocer que es inexistente el conflicto de confundibilidad con la marca PUPPET (nominativa) y que no se tramitó la excepción de cancelación por no uso.

En este sentido, en el *sub lite*, no resulta procedente el estudio de la disposición plurimencionada, por cuanto el problema jurídico gira en torno a la causal de

irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 *eiusdem*, igualmente invocado por la parte actora en el libelo de demanda, y el cual fue el fundamento para la expedición de los actos acusados.

Cabe resaltar que a la misma conclusión llegó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al precisar que no realizaría la interpretación prejudicial del artículo 134 en comentario “[...] *por no ser pertinente* [...]”.

Finalmente y en cuanto al presunto desconocimiento de los artículos 135 literales a) y b) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Sala advierte que la parte actora no sustentó su violación, razón por la cual no hará pronunciamiento alguno sobre los mismos.

V.4.- Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina

El apoderado de la parte actora invoca como causal de irregistrabilidad la consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el cual dispone lo siguiente:

“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”.

V.4.1. - El examen de registrabilidad

De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, por una parte, sean idénticos a uno

previamente solicitado o registrado por un tercero y, por la otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[...] *la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo* [...]”¹.

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común².

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[...] *el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las*

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “*DIUSED JEANS*”.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “*CHILIS Y DISEÑO*”.

marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]”³.

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4.2. - Las reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria⁴ ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

*“[...] 1. **La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.***

*2. **En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.***

*3. **El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.***

*4. **Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público***

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”.

⁴ *Ibidem*.

*consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, **al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos [...]*** ” (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

V.4.3. - La comparación de los signos

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
PROCAPS PUPPET GEL ´S (nominativo)	PUPPET (nominativa)

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, con o sin significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de fantasía; cabe resaltar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor⁵.

V.4.4. - Análisis de la comparación de los signos

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 08-IP-2013. 27 de marzo de 2013.

Como se señaló previamente, mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo PROCAPS PUPPET GEL'S (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

La parte demandante fundamenta su solicitud de nulidad en que el referido signo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión Comunidad Andina, al no ser confundible con la marca PUPPET (nominativa), previamente registrada para distinguir productos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En este orden de ideas, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

P	R	O	C	A	P	S		P	U	P	P	E	T
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13

G	E	L		S
14	15	16		17

Signo solicitado

P	U	P	P	E	T
1	2	3	4	5	6

Marca registrada

En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala estima que el signo distintivo **PROCAPS PUPPET GEL´S**, está compuesto por tres (3) palabras, diecisiete (17) letras y puede ser dividido en cinco (5) sílabas: PRO – CAPS – PU – PPET – GEL´S.

Por su parte, la marca registrada **PUPPET** está compuesta por una (1) palabra, seis (6) letras y dos (2) sílabas: PU – PPET.

De lo anterior, la Sala encuentra que ambos signos varían en cuanto a la composición, esto es, al número de palabras, letras y sílabas y, por ende, tienen una extensión diferente.

Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente no presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

PROCAPS PUPPET GEL´S - PUPPET - PROCAPS PUPPET GEL´S - PUPPET
PROCAPS PUPPET GEL´S - PUPPET - PROCAPS PUPPET GEL´S - PUPPET
PROCAPS PUPPET GEL´S - PUPPET - PROCAPS PUPPET GEL´S - PUPPET
PROCAPS PUPPET GEL´S - PUPPET - PROCAPS PUPPET GEL´S - PUPPET

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se puede advertir que ellos no se escuchan de forma muy parecida.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que “[...] las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a la estructura fonética [...]”⁶. Al respecto y como bien lo señaló la parte actora, la Sala advierte que, de una parte, el signo solicitado tiene la siguiente composición fonética: dos golpes de voz, pausa, dos golpes de voz, pausa y un golpe de voz y, de otra, la marca previamente registrada cuenta tan solo con dos golpes de voz.

Cabe resaltar que la semejanza visual y fonética no se desvirtúa por el hecho de que el signo solicitado reproduce totalmente la denominación de la marca registrada, por cuanto la “[...] **comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual [...]**”⁷ (Negrillas fuera de texto).

Aunado a lo anterior, la Sala advierte que el signo solicitado cuenta con elementos adicionales (PROCAPS y GEL´S) que lo dotan de distintividad.

Finalmente, la Sala advierte que no es dable comparar ideológicamente los signos, por cuanto los vocablos PUPPET GEL´S - PUPPET que las componen son de fantasía y, por lo tanto, no tienen un significado en sí mismos ni generan un concepto en la mente del consumidor que permita hacer una comparación que atienda al parecido conceptual de las marcas. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo lo siguiente respecto de los términos en idioma extranjero y las palabras de fantasía:

[...] En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 9-IP-1994 de 24 de marzo de 1995.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 145-IP-2015 de 26 de agosto de 2015.

registro como marca de la denominación de que se trate [...]”⁸
(Negrillas fuera de texto).

Las consideraciones anteriores permiten concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado.

V.4.5. - Riesgo de confusión y/o asociación

Sin perjuicio del análisis anterior, para la Sala resulta necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad para determinar si el registro del signo generaría confusión en el consumidor, realizando el respectivo análisis de riesgo de confusión y/o asociación.

En este sentido y sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

*“[...] El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (**confusión directa**), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (**confusión indirecta**). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en la presente providencia.*

*El **riesgo de asociación**, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]”.*

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 30-IP-2013. 15 de marzo de 2013. Marca: “TAXI DRIVER”.

Ahora, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de los signos en conflicto, la Sala encuentra que si bien es cierto que las marcas PROCAPS PUPPET GEL´S y PUPPET están registradas en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que las mismas protegen productos diferentes.

En efecto, el signo solicitado pretende identificar productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebe; emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas (fls. 37 y 150). A su vez, se tiene que la marca registrada identifica productos higiénicos (fls. 238).

De esta manera, se observa que los signos en conflicto no comparten la misma naturaleza y finalidad, además los canales de comercialización y publicitarios son disímiles, razón por la cual puede concluirse que el consumidor medio tiene la capacidad para diferenciarlos.

Lo anterior cobra mayor fuerza en el entendido que la sociedad CONFECIONES LEONISA S.A. es una empresa dedicada a la manufactura y comercialización de ropa interior, fajas y lencería, actividad económica diferente a la desarrollada por la sociedad PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS –, quien se dedica a la producción y comercialización de productos farmacéuticos.

Cabe resaltar que el signo solicitado inicia con la expresión PROCAPS, la cual se refiere, sin lugar a equivocaciones, al origen empresarial del producto que se pretende identificar, diferenciándola claramente de la marca previamente registrada.

Finalmente y sin perjuicio de que es reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado⁹ en la cual se ha sostenido que el juicio de legalidad de los actos administrativos debe realizarse de acuerdo con las circunstancias vigentes al momento de su expedición, la Sala no puede desconocer el hecho de que la titularidad de la marca PUPPET fue transferida a la parte actora (fls. 239 a 243, 269 y 274).

Ciertamente, la Sala pone de presente que si bien es cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó de oficio el examen de registrabilidad del signo PROCAPS PUPPET GEL´S con fundamento en la marca previamente registrada denominada PUPPET a nombre de la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., también lo es que dicha sociedad cedió los derechos de propiedad industrial de la marca PUPPET a la sociedad PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS –, lo cual elimina, en la actualidad, cualquier riesgo de confusión y/o asociación.

V.5.- Conclusión

Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, la Sala concluye que el acto acusado vulnera lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, como quiera que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca PROCAPS PUPPET GEL´S en la clases 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, la cual puede coexistir pacíficamente en el mercado con la marca PUPPET, al no ser confundible con esta.

En consecuencia, se declarará la nulidad de las resoluciones demandadas y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio que registre el signo PROCAPS PUPPET GEL´S (nominativo) en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, tal como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

⁹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 27 de mayo de 2010. Rad.: 2005 - 01869. Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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 :

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones 6677 de 21 de marzo de 2006, 24771 de 20 septiembre de 2006 y 29046 de 30 de octubre de 2005, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo **PROCAPS PUPPET GEL´S (nominativo)**, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se **ORDENA** a la Superintendencia de Industria y Comercio que registre el signo **PROCAPS PUPPET GEL´S (nominativo)** en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ