

COTEJO MARCARIO – Entre las marcas mixtas GOURMET BALANCE y BECEL que amparan productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza / IMAGEN DE CORAZON – Elemento gráfico de uso común inapropiable para los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza / MARCAS MIXTAS - Definición. Elemento gráfico y denominativo / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCAS MIXTAS - Por regla general es el predominante / SIGNO GOURMET BALANCE – Registrable al no existir similitud ortográfica, fonética ni ideológica con la marca BECEL / NOTORIEDAD DE LA MARCA – Es irrelevante la de BECEL ante las diferencias estructurales con la marca cuestionada GOURMET BALANCE

Del análisis de los signos confrontados, advierte la Sala que, en el presente caso, es indudable que entre las denominaciones “GOURMET BALANCE” y “BECEL” no existe similitud ortográfica, ni fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. Al respecto, cabe destacar que la marca solicitada cuestionada “GOURMET BALANCE” es lo suficientemente distintiva y diferente con respecto a la marca opositora, al contener dos vocablos que la dotan por sí misma de la suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la actora. De otra parte, cabe precisar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 29 Internacional, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas. En lo concerniente a que la marca mixta de la actora es notoriamente conocida, y a las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio del que goza su marca “BECEL”, como quiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto [...] En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada “**GOURMET BALANCE**” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 136, literales a), h), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 11 de febrero de 2010, Radicación 2004-00376, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad UNILEVER N.V., presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpretada como de nulidad relativa, contra las Resoluciones números 14678 de 30 de marzo de 2009; 25270 de 22 de mayo de 2009 y 43818 de 31 de agosto de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales declaró infundada la oposición presentada por la aquí demandante y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca “GOURMET BALANCE” (mixta), de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad GRASAS S.A., por considerar que la marca no estaba incurso en las causales de irregistrabilidad. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL H / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 226 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 228

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00075-00

Actor: UNILEVER N.V

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA

TESIS: UN “CORAZÓN” ES UN ELEMENTO GRÁFICO DE USO COMÚN, EN RELACIÓN CON LAS MARCAS DE LA CLASE 29, QUE NO PUEDE SER UTILIZADO O APROPIADO ÚNICAMENTE POR UN TITULAR MARCARIO. DE AHÍ QUE CUALQUIERA PUEDA USARLO. POR ELLO SE EXCLUYE DEL COTEJO MARCARIO. Y AL SER EL ELEMENTO DENOMINATIVO EN LAS MARCAS EN CONFLICTO EL PREDOMINANTE, DE SU COTEJO NO SE ADVIERTEN SEMENJANZAS QUE INDUZCAN A ERROR AL PÚBLICO CONSUMIDOR (“GOURMET BALANCE” vs “BECEL”).

La sociedad **UNILEVER N.V.**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se debe interpretar como acción de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de las **Resoluciones núms. 14678 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro”; 25270 de 22 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”,** expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y **43818 de 31 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un**

recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

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

1º: El 29 de noviembre de 2005, la sociedad **GRASAS S.A.** solicitó el registro de la marca mixta **“GOURMET BALANCE”**, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29 Internacional.

2º: Dentro del término legal, la sociedad actora **UNILEVER N.V.** presentó oposición a dicha solicitud, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad de la marca **“BECEL” (mixta)**, para identificar productos de la misma clase, de la cual es titular.

3º: Mediante la **Resolución núm. 14678 de 30 de marzo de 2009**, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada su oposición y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca **“GOURMET BALANCE” (mixta)**, de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad **GRASAS S.A.**, por considerar que la marca no estaba incurso en las causales de irregistrabilidad.

4º: La sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra dicho acto administrativo.

5º: La referida decisión fue confirmada mediante las **Resoluciones núms. 25270 de 22 de mayo de 2009**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos

de la Superintendencia de Industria y Comercio y **43818 de 31 de agosto de 2009**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Adujo que se violó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que el signo solicitado “**GOURMET BALANCE**”, carece de distintividad, pues al ser similarmente confundible con la marca “**BECEL**” (**mixta**), previamente registrada, el público consumidor las relacionará directamente entre sí y pensará que se trata de un nuevo producto de la sociedad actora, creándosele así un riesgo de asociación sobre el origen de los productos.

Advirtió que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues si bien las marcas en conflicto tienen diferencias fonéticas, la identidad gráfica y visual que se presenta es evidente, por cuanto el diseño del signo solicitado maneja en su totalidad las formas, trazos, esquema, así como los mismos colores: azul y rojo, característicos de la marca registrada “**BECEL**”, induciendo, de esta manera, a que el consumidor se confunda y adquiera un producto de “**GOURMET BALANCE**”, creyendo que está comprando un producto de “**BECEL**”, o que tienen un mismo origen empresarial, por lo que permitir su coexistencia generaría riesgo de confusión entre los consumidores, quienes se verían imposibilitados para diferenciar un producto de otro.

Señaló que si bien actualmente existen varios registros de marca, que contienen un diseño de corazón, ninguna de estas marcas utilizan un diseño similar al de la

actora en sus marcas “**BECEL**”, tal y como se puede observar en la búsqueda de antecedentes marcarios, realizada ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Aclaró que **UNILEVER N.V.** tiene un derecho exclusivo sobre el diseño en particular de su corazón, el cual fue imitado por **GRASAS S.A.** y, por lo tanto, la Administración desconoció dicho diseño, al conceder el registro de la marca “**GOURMET BALANCE**”.

Solicitó tener en cuenta el dictamen pericial rendido por la experta diseñadora industrial, CLAUDIA TORRES ACEVEDO, mediante el cual se demuestra que la marca solicitada “**GOURMET BALANCE**” es irregistrable, al ser similarmente confundible con la marca notoria y previamente registrada “**BECEL**”.

Indicó que la marca solicitada ampara los mismos productos de la marca registrada “**BECEL**”, estos es, los productos comprendidos en la Clase 29 Internacional, con lo cual se crea confusión al consumidor.

Expresó que se violó el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que al analizar los signos en conflicto, se observa claramente que la marca “**GOURMET BALANCE**” (*mixta*), reproduce los elementos figurativos que componen la marca previamente registrada “**BECEL**” (*mixta*), la que es notoriamente conocida a nivel mundial en el mercado de los productos que comprenden la Clase 29 Internacional.

Sostuvo que aplicando los criterios anteriormente expuestos, existe una conexión competitiva entre los productos que se amparan con los signos en cuestión, ya que ambos están dirigidos al mismo consumidor y se comercializan en el mismo

mercado, es decir, el de productos alimenticios y, en consecuencia, al permitir el registro de dicha marca, se obtendrá un provecho del prestigio de que goza la marca notoria **“BECEL” (mixta)** y paralelamente un contundente riesgo de confusión entre los consumidores.

Alegó que se violó el artículo 6º bis del Convenio de París en concordancia con el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio- OMC, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, al haber ignorado el carácter de notoriedad de la marca **“BECEL”** en el mercado brasilero para distinguir productos de la citada Clase 29 Internacional.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Adujo que luego de efectuar el examen de registrabilidad sobre el signo solicitado **“GOURMET BALANCE” (mixto)** y de la marca registrada **“BECEL” (mixta)**, se

llegó a determinar que el elemento predominante en ambos signos era el denominativo, no sólo por la fuerza propia de la que están dotadas las palabras, sino también porque los elementos visuales de ambos signos resultaban accesorios al componente verbal, siendo claro que el consumidor al momento de adquirir los productos se guiaba por las palabras que distingue el signo.

Expresó que entre los signos confrontados no hay semejanzas o identidad susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, ya que no existe identidad o semejanza ortográfica, fonética, ni conceptual.

Resaltó que aún cuando los signos coincidieran en incorporar un corazón, este elemento es inapropiable para los productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues se refieren a las finalidades y características de algunos de los productos, es decir, aquellos que propenden por la salud cardiovascular de quienes los consumen, presentándose en este caso, una figura comúnmente utilizada por los comerciantes para evocar cualidades de algunos de los productos en las citadas Clases.

Indicó que la marca “**GOURMET BALANCE**” (**mixta**) no presenta reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de “**BECEL**” (**mixta**), razón por la cual no está incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal h), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

II.1.2.- La sociedad **GRASAS S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal.

Expresó que la marca “**GOURMET BALANCE**” (mixta) no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no tiene semejanza, ni mucho menos identidad con la marca “**BECEL**” (mixta), de tal forma que no existe riesgo alguno de confusión o asociación por parte del consumidor.

Alegó que lo único que tienen en común los signos en disputa es la figura del corazón. Sin embargo, esta figura es inapropiable, ya que es comúnmente utilizada por titulares de marcas en las Clase 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza para evocar una característica propia de esos productos, en la medida en que algunos de dichos productos tienen como objetivo ayudar a mantener el buen funcionamiento del sistema cardiovascular.

Manifestó que al momento de realizar el análisis comparativo de las marcas mixtas en disputa, se concluyó que el elemento denominativo es el preponderante en cada una de ellas, permitiendo al consumidor diferenciar de manera rápida, segura y efectiva una marca de la otra, no existiendo entre estos elementos similitud ortográfica, fonética e ideológica.

Señaló que si bien es cierto que la actora incluyó múltiples pruebas que evidencian la notoriedad de la marca en países no miembros, así como también una lista de registros marcarios de la marca “**BECEL**” en países miembros y no miembros, esto no significa que haya probado el carácter notorio de dicha marca en Colombia u otros países miembros, tal y como lo exige la normativa aplicable.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó¹:

“PRIMERO: Corresponde a la Sala Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho comunitario andino sobre las demás normas internacionales. La Sala Consultante debe dar aplicación preferente a las normas de Derecho comunitario frente a normas de origen internacional.

SEGUNDO: 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 a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “GOURMET BALANCE” (mixto) y la marca opositora “BECCEL” (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Al comparar signos mixtos se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el mercado.

El *trade dress* consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.

¹ Proceso 285-IP-2015.

En aplicación de los criterios esgrimidos, para el presente caso la Sala Consultante deberá tomar en cuenta el impacto visual de conjunto, la disposición de los elementos cromáticos y figurativos, el uso y la combinación de los colores, así como la tipografía caracterizada en los signos confrontados, siendo que para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto, es necesario que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, y que a su vez le imprima el rasgo distintivo necesario.

CUARTO: La Sala Consultante debe determinar si la imagen del corazón es un elemento de uso común en relación con marcas que identifican “productos lácteos” de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo el elemento de uso común, si es que dicho elemento hace parte del conjunto de la marca.

QUINTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume, debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El sólo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. La Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca opositora “BECCEL” (mixta).

SEXTO: La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la **Resolución núm. 14678 de 30 de marzo de 2009**, concedió el registro de la marca mixta “**GOURMET BALANCE**” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 29 de la

Clasificación Internacional de Niza, al considerar que entre dicho signo y la marca “**BECEL**” (**mixta**), previamente registrada y que ampara productos de la misma Clase, no existen semejanzas ortográficas, fonéticas, ni conceptuales, y porque la figura de un corazón, que tienen en común ambas marcas, es inapropiable para los productos de la citada Clase.

Por su parte, la actora señaló que se violó el artículo 6º bis del Convenio de París, en concordancia con el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio- OMC, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, al haber ignorado el carácter de notoriedad de la marca “**BECEL**” en el mercado brasilero para distinguir productos de la citada Clase 29 Internacional. Sin embargo, este argumento no es de recibo para la Sala, por cuanto, conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, corresponde a la Sala “*dar aplicación preferente a las normas de Derecho Comunitario frente a normas de origen internacional*”, “*en consideración a la prevalencia del Derecho comunitario andino sobre las demás normas internacionales*”.

Adujo que el signo solicitado “**GOURMET BALANCE**”, carece de distintividad, al tener identidad gráfica y visual con la marca “**BECEL**” (**mixta**), previamente registrada, lo que conlleva a que se genere un riesgo de asociación sobre el origen de los productos.

Señaló, además, que entre las marcas en conflicto existe conexión competitiva, en cuanto ambas amparan productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y que su marca “**BECEL**” es notoria.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la

interpretación de los artículos 136, literales a), h); 224; 226 y 228 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca mixta “**GOURMET BALANCE**”, para la Clase 29 Internacional, que distingue los siguientes productos: “*carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*”.

Los textos de las normas aludidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, son los siguientes:

Decisión 486.

“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;

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(...)

Artículo 224.- *Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el*

sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(...)

Artículo 226.-Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(...)”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.²

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

² BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.



MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)



MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)

Ahora, como quiera que la Superintendencia de Industria y Comercio adujo que la imagen de un *corazón*, que coincide en los signos enfrentados, es inapropiable para los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es del caso antes señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió con respecto a los elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas y a la imagen del corazón, de la siguiente manera:

“Al respecto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial 23-IP-2014 de 13 de mayo de 2014:

“Al constituir una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos, tales como palabras o figuras que, individualmente consideradas, **pueden estimarse como elementos de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.**

Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por elementos de uso común, al estar combinados con otros elementos adicionales pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que los elementos de uso común puedan ser utilizados por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que los elementos de uso común se deben excluir del cotejo de marcas³.

Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra. Los elementos de uso común, por ejemplo, en materia de servicios de transportes, pueden no serlo en productos alimenticios, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de “elemento de uso común” en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. **Ello resulta relevante, ya que en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados**⁴.

34. La Sala Consultante debe determinar si la imagen del corazón es un elemento de uso común en relación con marcas que identifican “productos lácteos” de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo el elemento de uso común, si

3

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. (Las negrillas fuera de texto.)

4

Proceso 17-IP-2013, publicado en la Gaceta Oficial 2212, de 21 de junio de 2013.

es que dicho elemento forma parte del conjunto de la marca. (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

En el certificado de Consulta de Antecedentes Figurativos, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, visible a folios 327 a 329, se encuentran las siguientes marcas solicitadas y registradas para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la figura “**corazón**”, tal y como se demuestra a continuación:



(Titular de la marca: JONMOR INVESTMENTS, INC.)



(Titular de la marca: DUQUESA S.A.)



(Titular de la marca: ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A.- ACEGRASAS.)



(Titular de la marca: LUIS MIGUEL FORERO RODRÍGUEZ)



(Titular de la marca: RAVINTORASIO OY)

De tal manera que se impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo excluyendo dicho elemento de uso común, toda vez que la imagen del “**corazón**” es un elemento gráfico de uso común, en relación con las marcas que identifican productos de la Clase 29 Internacional, que no puede ser utilizado o apropiado únicamente por un titular marcario, es decir, al ser de uso común, puede ser empleado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta de la actora, con la marca mixta cuestionada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

Con respecto a la comparación entre signos mixtos, el Tribunal de Justicia precisó:

“22. Los **signos mixtos** se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. **Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.**

23. El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁵.

24. Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.

Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). **En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.**

La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica”⁶
(Subraya la Sala).

25. La sala consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.”

⁵ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

⁶ Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que el elemento denominativo es el predominante entre la marca “**GOURMET BALANCE**” (mixta) solicitada y la marca “**BECEL**” (mixta), previamente registrada, de la actora, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

Por tal razón, no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”

Del análisis de los signos confrontados, advierte la Sala que, en el presente caso, es indudable que entre las denominaciones “**GOURMET BALANCE**” y “**BECEL**” no existe similitud ortográfica, ni fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar.

Al respecto, cabe destacar que la marca solicitada cuestionada “**GOURMET BALANCE**” es lo suficientemente distintiva y diferente con respecto a la marca opositora, al contener dos vocablos que la dotan por sí misma de la suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la actora.

De otra parte, cabe precisar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 29 Internacional, también lo es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas.

En lo concerniente a que la marca mixta de la actora es notoriamente conocida, y a las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio del que goza su marca “**BECEL**”, como quiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia de 11 de febrero de 2010 (Expediente núm. 2004-00376, Actora: Procesadora Nacional Cigarrillera S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), cuando razonó así:

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

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de su signo.

Con respecto a que se debe tener en cuenta el dictamen pericial rendido por la experta diseñadora industrial, CLAUDIA TORRES ACEVEDO, mediante el cual, a juicio de la actora, se acredita que la marca solicitada “**GOURMET BALANCE**” es irregistrable, al ser similarmente confundible con la marca notoria y previamente registrada “**BECEL**”, la Sala estima que las consideraciones expuestas en este acápite de la sentencia son suficientes para demostrar que el signo “**GOURMET BALANCE**” (mixto) goza de la suficiente fuerza distintiva frente a la marca previamente registrada de la actora y que no existe dicha confundibilidad.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada “**GOURMET BALANCE**” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 136, literales a), h), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de abril de 2016.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA