

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., nueve (09) de julio dos mil nueve (2009)

Ref.: Expediente 110010324000200300374
01
AUTORIDADES NACIONALES
Actor: INVERSIONES LA LLANERITA LTDA.

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la sociedad INVERSIONES LA LLANERITA LTDA. contra el numeral 2º de la Resolución N° 08914 de 31 de marzo de 2003, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó parcialmente la Resolución N° 11246 de 19 de abril de 2002 que negó la solicitud de registro de la marca comercial ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGÜIRO Y SAZÓN elevada por el señor José Antonio Rodríguez y declaró fundada la oposición presentada por INVERSIONES LA LLANERITA LTDA.

I. LA DEMANDA

INVERSIONES LA LLANERITA LTDA., domiciliada en Bogotá -Colombia-, mediante apoderada, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:

1.1. Pretensiones

- Que se declare parcialmente nula la Resolución N° 08914 de 31 de marzo de 2003, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó parcialmente la Resolución N° 11246 de 19 de abril de 2002.
- Que a título de restablecimiento del derecho, se declare fundada la oposición formulada contra la solicitud de registro de la marca ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGÜIRO Y SAZÓN.
- Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio con lo establecido en el Decreto Legislativo 209 de 1957.
- Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

1.2. Los Hechos

- El 31 de agosto de 2001 el señor José Antonio Rodríguez solicitó el registro de la marca nominativa ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGÜIRO Y SAZÓN para distinguir productos comprendidos en la categoría 42 internacional (versión 7). Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 508 el 25 de septiembre de 2001.
- El 8 de septiembre de 2001 INVERSIONES LA LLANERITA LTDA. formuló oposición al registro de la citada marca, con fundamento en el

registro a su nombre de la marca mixta LA LLANERITA para distinguir servicios de la clase 42.

- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 11246 de 19 de abril de 2002, declaró fundada la oposición presentada por INVERSIONES LA LLANERITA LTDA. y negó el registro de la marca ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGÜIRO Y SAZÓN.
- El señor José Antonio Rodríguez interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución N° 11246 de 2002 los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones 01790 de 30 de enero de 2003, que confirmó lo decidido, y 08914 de 31 de marzo de 2003 que confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 11246 de 2002 en cuanto a la negación del registro, pero declaró infundada la oposición presentada por INVERSIONES LA LLANERITA LTDA.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La actora plantea que los actos acusados violan los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Como sustento de su afirmación, expone que la marca ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGÜIRO Y SAZÓN no es susceptible de representación gráfica ni distintiva y, además, es confundiblemente semejante con la marca mixta LA LLANERITA registrada en la categoría 42 a favor de INVERSIONES LA LLANERITA LTDA.

En tal sentido, precisa que declarar infundada la oposición presentada contra el registro solicitado por el señor José Antonio Rodríguez es una decisión contraria a los artículos 134 y 135 literal b), habida cuenta que el signo ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGÜIRO Y SAZÓN no cuenta con la capacidad intrínseca y extrínseca para ser considerada marca, pues reproduce totalmente un signo previamente registrado en la misma categoría, cual es LA LLANERITA.

Refiere que según el Tribunal de Justicia Andino, cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca a la que se agregan otros vocablos o denominaciones, debe prescindirse de éstos al realizar el cotejo, pues de lo contrario un tercero podría apropiarse de una marca registrada con el pretexto de que los demás términos que se le añaden conforman un conjunto marcario diferente.

De otra parte, señala que tratándose de marcas mixtas el elemento predominante es el denominativo, de modo que dentro del signo ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGÜIRO Y SAZÓN se resalta la expresión LA LLANERITA siendo confundiblemente semejantes con la marca LA LLANERITA, en razón de su similitud fonética y gráfica (Art. 136, literal b).

1.4. Contestación de la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, se opuso a la totalidad de pretensiones de la demanda formulada por INVERSIONES LA LLANERITA LTDA., con base en los argumentos que se sintetizan a continuación.

En primer lugar apeló a la legalidad del acto administrativo acusado, en tanto su expedición se ajustó plenamente al trámite previsto en materia marcaria y con respeto de los derechos a la defensa y al debido proceso de las partes.

Puntualiza que no existió violación de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486, como quiera que de conformidad con lo dispuesto en esas normas, el estudio de registrabilidad practicado por la Superintendencia llevó a concluir que la marca ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGÜIRO Y SAZÓN, carecía de la fuerza distintiva necesaria para ser registrada, pues estaba compuesto de una serie de expresiones referidas directamente al servicio que no permitían inferir el origen empresarial del mismo.

Respecto de la presunta aplicación indebida del artículo 136 literal b), sostuvo que la marca mixta LA LLANERITA registrada a nombre del demandante, no es confundiblemente semejante con el signo ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGÜIRO Y SAZÓN, ya que dentro de éste la expresión A LA LLANERITA indica una forma de preparación de la carne, mientras que la marca LA LLANERITA designa personas nacidas en el llano; luego existen diferencias conceptuales entre las marcas que evitan la confusión.

Finalmente, el apoderado de la parte demandada señaló que el demandante no tenía claro el sentido de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio acerca del registro de la marca ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGÜIRO Y SAZÓN, por cuanto a pesar de que la entidad no accedió a la solicitud, INVERSIONES LA LLANERITA LTDA. insiste en que *“de permitirse su utilización en el mercado, inducirá sin lugar a dudas al público consumidor a error, vulnerando no solo los derechos de mi cliente*

sino los del público consumidor” argumento carente de sentido, toda vez que la Superintendencia negó el registro de esa marca.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado solicitó requerir la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones del concepto 111 – IP- 2006 se citan a continuación.

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

SEGUNDO: *La denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrada por uno o más vocablos que la doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.*

TERCERO: *Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos 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.*

CUARTO: *Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.*

QUINTO: *Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado, transmitiendo a la mente del consumidor o usuario una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables.*

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2003-00374, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio reiteró que entre las marcas ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGÜIRO Y SAZÓN y LA LLANERITA no existían similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales y que ambos signos contaban con una composición disímil que permitía la diferenciación entre ellos.

Igualmente, recalcó que el signo ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGÜIRO Y SAZÓN, no es susceptible de registro en la clase 42 internacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, puesto que los términos que la componen son descriptivos y se refieren directamente al producto (carne y chigüiro), a una característica del producto (a la llanera o a la llanerita) y al servicio (asadero o restaurante de carne).

2. La apoderada de INVERSIONES LA LLANERITA LTDA. insiste en los argumentos de la demanda y señala que: *“si bien es cierto la Superintendencia de Industria y Comercio negó la marca, las razones invocadas dentro de la mencionada resolución dejaron de lado nuestro derecho, considerando que debieron ser tendidas en cuenta y constituir un argumento más de la negación del mencionado registro”*.

En efecto, advierte que el uso que el señor José Antonio Rodríguez le da a la expresión ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGÜIRO Y SAZÓN en sus establecimientos de comercio, afecta su derechos de exclusividad sobre la marca LA LLANERITA, circunstancia que aunque no fue objeto del proceso de la referencia encuentra apoyo directo en la decisión de declarar infundada la oposición presentada por INVERSIONES LA LLANERITA LTDA., pues el señor Rodríguez se vale de ese argumento para predicar la ausencia de confundibilidad entre las marcas.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Sea lo primero advertir que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho puede ser promovida por toda persona que

considere que se le ha vulnerado un derecho reconocido en una norma jurídica con la expedición de un acto administrativo.

La demanda presentada por INVERSIONES LA LLANERITA LTDA. se fundamenta en que si bien el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial negó el registro de la marca dentro de la categoría 42, declaró infundada la oposición que presentó contra ese registro.

Entonces, en el asunto objeto de estudio y dado que lo perseguido por INVERSIONES LA LLANERITA LTDA. era obtener la negación del registro de la marca ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGÜIRO Y SAZÓN, como en efecto ocurrió, lo lógico hubiese sido que se declarara fundada la oposición formulada por el demandante. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de resolver el recurso de apelación, consideró que las marcas no eran similarmente confundibles por lo que declaró infundada la oposición aunque igualmente negó el registro del signo al observar que éste no era suficientemente distintivo.

La posición asumida por la Superintendencia de Industria y Comercio aunque inusual se encuentra ajustada a derecho, habida cuenta que de conformidad con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina artículos 148 y 150, corresponde a esa entidad realizar un estudio tanto de la registrabilidad de la marca como de las oposiciones presentadas en término, luego es posible que aunque ésta no sea fundada, la entidad encuentre que el signo incurre en alguna otra causal de irregistrabilidad.

Dicho lo anterior y como quiera que lo perseguido por INVERSIONES LA LLANERITA LTDA. es que esta Corporación se pronuncie acerca de la oposición por él presentada, la Sala pasará a realizar un cotejo entre las marcas en conflicto para determinar si son o no confundibles según la

Decisión 486 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Los signos a comparar son los siguientes:

ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGÜIRO Y SAZÓN

Vs



Se trata de una marca mixta y una marca nominativa, siendo el elemento nominativo LA LLANERITA el predominante dentro del signo mixto referido, al cual se le dará mayor importancia sin dejar de lado su parte gráfica, pues como bien anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina *“es importante señalar que la comparación deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno”*.

Así las cosas, los signos en conflicto cuentan con un único punto común, esto es la expresión *LA LLANERITA*, que en una es el elemento denominativo, mientras que en otra hace parte de una serie de vocablos que la componen. Siguiendo las reglas referidas por el Tribunal de Justicia y reiteradas por el Consejo de Estado¹, la similitud visual y auditiva está

¹ Consejo de Estado, Sentencia de 21 de mayo de 2001, expediente N° 20030033901 C.P. María Claudia Rojas Lasso. “(...) la similitud [entre marcas] atiende, principalmente, a tres criterios: (i) **ortográfico o visual**, derivado de la coincidencia de letras entre los signos sujetos a comparación y en el que se valora, la longitud de las palabras, sus raíces y terminaciones, el orden en la secuencia de vocales y el número de sílabas; (ii) **fonético o**

circunscrita al término citado, empero no tiene la vocación de producir confusión entre las marcas vistas en conjunto y sucesivamente², pues ambas cuentan con elementos suficientes para que el consumidor promedio las diferencie.

Ahora, respecto de la similitud ideológica, la Sala encuentra que LA LLANERITA (mixta) evoca un concepto relacionado con un lugar (elemento nominativo) y con un tipo de carne (elemento gráfico), mientras que ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZÓN, no evoca idea alguna sino que describe la totalidad de servicios que persigue identificar, motivo por el que precisamente fue negado su registro, luego este ítem de comparación no es suficiente para predicar la confundibilidad entre las marcas comparadas.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión adoptada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial en cuanto a que la oposición propuesta por INVERSIONES LA LLANERTA LTDA. es infundada, puesto que no existe confundibilidad entre las marcas registrada y solicitada.

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,

auditivo, atiende a la similitud que existe entre las marcas en razón al sonido emitido al momento de pronunciarlas, cobrando especial importancia la ubicación de la sílaba tónica y su composición e (iii) **ideológico o conceptual**, referido a marcas que evocan una idea igual o semejante.”

² Existen, además, determinadas reglas para realizar el cotejo marcario, siendo la primera de ellas la de mayor importancia: 1.La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas // 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente // 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas // 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del nueve (09) de julio de 2009.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO