

SUFIJO DE USO COMUN-Exclusión en el cotejo%MARCA DEBIL-Utiliza sufijos o prefijos de uso común inapropiables%SIGNO GENERICO-Puede cambiarse y ser registrable si no resulta semejante a otro previamente registrado%NUTRISKIN-Marca registrada que impide el registro del signo NU SKIN

Para llevar a cabo el cotejo marcario entre el signo cuyo registro fue otorgado y el signo en que se fundamenta la observación, la Sala tiene en cuenta que el sufijo SKIN, vocablo extranjero que en su traducción al idioma español significa: piel, de uso común y en cosméticos conforme a las orientaciones de la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso, en esas condiciones se está en presencia de una marca débil que impide su apropiación en forma exclusiva por parte de los demás. De tal manera que de la comparación integral resulta que la expresión SKIN es igual, por lo cual queda cotejar lo distintivo para establecer si existe o no similitud y, por ende, riesgo de confusión. En consecuencia, el análisis debe circunscribirse a las expresiones NU y NUTRI. En aplicación de las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se tiene que si bien desde el punto de vista gráfico o visual las referidas marcas no son confundibles, pues NU está compuesta por dos palabras, en tanto NUTRI está conformada por 5; desde el punto de vista fonético puede haber confusión en la medida en que la entonación recae en la partícula NU. Ahora, desde el punto de vista conceptual o ideológico es evidente que NU es una marca de fantasía o caprichosa, pues no tiene significación alguna, salvo que forma parte integrante del nombre comercial de la sociedad actora; en tanto que NUTRI sugiere la idea de alimento al estar ligado con la expresión nutrición o el verbo nutrir, de donde resulta que es una alocución débil, frente a la cual la Interpretación Prejudicial hace énfasis en que nadie, en efecto, puede monopolizarla. Es preciso advertir que la Sala en reiterados pronunciamientos, entre otros, en el expediente 3923, sentencia de 6 de julio de 2000, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, ha señalado, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que se pueden combinar dos genéricos y formar un signo registrable, verbigracia PANYDONAS, SUPERMANI Y NUTRISAL; o, como en este caso NUTRISKIN; empero, obviamente, en la medida en que no sea idéntico o semejante a uno previamente registrado, pues ya no sería distintivo, como ocurriría en el sub lite si se tratara de confrontar NUSKIN Y NUTRISKIN.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil siete (2007)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-0160-01

Actor: NU SKIN INTERNATIONAL INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **NU SKIN INTERNATIONAL INC.**, por medio de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 39495 de 28 noviembre de 2001 **“POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN”**; expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual revocó la Resolución núm. 18033 de 30 de mayo de 2001, que había negado un registro marcario.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

1.- Manifiesta que la sociedad **AGENCIA MOTTA S.A.**, presentó una solicitud para el registro de la marca **“NUTRISKIN (MIXTA)”**, para distinguir productos de la clase 3a de la Clasificación Internacional de Niza.

2.- Señala que esta solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial y que la actora presentó observaciones.

3.- Expone que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro de la marca **“NUTRISKIN (MIXTA)”**, por considerarla incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4.- Anota que la sociedad **AGENCIAS MOTTA S.A.**, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación y mediante Resolución 18033 de 30 de mayo de 2001 la entidad demandada declaró fundada la oposición de la actora y negó el registro solicitado; y a través de la Resolución 39495 de 28 de noviembre de 2001, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial revocó en todas sus partes la Resolución núm. 18033 y, en su lugar, concedió el registro.

I.2.- La actora aduce que el acto acusado viola por falta de aplicación el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme al cual no pueden registrarse como marcas signos que 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.

Indica que el error de la Administración consistió en concluir que entre la marca **NUTRISKIN (Mixta)** solicitada para registro por la sociedad **AGENCIAS MOTTA S.A.**, y la registrada **NUSKIN**, cuyo titular es la actora, no existen semejanzas susceptibles de inducir al público a error.

Estima que la confusión se acentúa si se tiene en cuenta que las dos marcas, además de ser casi idénticas, se destinan a distinguir los mismos productos, es decir, los de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Anota que de acuerdo con lo anterior la expresión “**NUTRISKIN**” no es susceptible de registrarse como marca, ya que ésta imita y reproduce la marca “**NU SKIN**” lo cual crearía confusión en el público consumidor, en cuanto a sus productos y al origen empresarial de los mismos.

Advierte que la expresión **NUTRISKIN (Mixta)**, carece de distintividad, elemento indispensable para ser admitido su registro como marca, ya que su similitud con la marca **NU SKIN** puede inducir al público a error.

Destaca también que ambas marcas comparten de manera idéntica seis letras en el mismo orden, lo cual ocasiona que para el oído humano suenen de forma muy parecida; además de que tienen los mismos golpes de voz.

II-. TRAMITE 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- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.-

II.1.1.- La **NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que carecen de sustento legal, además de que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a la normativa vigente en materia marcaría y se garantizó el derecho de defensa y el debido proceso.

Aduce que una vez efectuado el examen sucesivo y comparativo entre la marca registrada “**NU SKIN**” y la solicitada para registro “**NUTRISKIN**” se concluye que la marca solicitada

es registrable y cumple los requisitos establecidos en la norma comunitaria pues se dan los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

II.1.2.- La sociedad **AGENCIA MOTTA S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, se notificó personalmente del auto admisorio y contestó la demanda aduciendo lo siguiente:

Manifiesta que no es cierto que exista confundibilidad entre los signos NUTRISKIN (MIXTA) Y NU SKIN, como se demostró ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Alude a que las marcas discutidas están compuestas por una palabra genérica: SKIN, que significa: Piel, dermis, epidermis, según el Diccionario Appleton's, Inglés Español- Español Inglés, Cuarta Edición, Página 545.

Señala que es tan evidente que la expresión SKIN es genérica para los productos de la clase 3a, que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ha concedido a diferentes titulares el registro de marcas que llevan en su composición la expresión SKIN, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Agrega que dichas marcas han coexistido por mucho tiempo en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores, por lo que no hay motivos para pensar que no pueden coexistir también las marcas NUTRISKIN y NU SKIN para distinguir igualmente productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza.

Señala que al hacer una comparación de las marcas mirándolas como un todo, se establece que efectivamente las mismas son completamente diferentes entre sí; y al comparar las expresiones desde el punto de vista fonético pronunciando las marcas en forma sucesiva y únicamente las partes que son factibles de comparar, queda descartada toda posibilidad de confusión entre las mismas.

Manifiesta que si bien es cierto las dos marcas distinguen productos de la clase 3a, no es menos cierto que la Sociedad Motta limitó su marca NUTRISKIN para distinguir únicamente “CREMAS PARA LIMPIAR, CUIDAR Y EMBELLEECER EL ROSTRO, LAS MANOS Y EL CUERPO”, es decir, productos muy especializados, los cuales seguramente no se confundirán con los que pretende distinguir la actora.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiriera al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial para los efectos de los artículos XVIII y siguientes de la Ley 17 de 1980.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La marca objeto de registro por parte del acto acusado es de carácter mixto, según se lee a folio 70 del expediente.

En efecto, en dicho folio se describe la marca así:

“MARCA QUE CONSISTE EN UNA ETIQUETA CUADRADA DE FONDO COLOR BLANCO, EN EL CENTRO DE LA ETIQUETA SE LEE EN LETRAS DE CARACTERÍSTICAS

ESPECIALES Y DE COLOR AZUL OSCURO LA EXPRESIÓN ESENCIAL “NUTRISKIN”. ES ESENCIAL LA ETIQUETA EN SU CONJUNTO, CON SUS COLORES BLANCO Y AZUL OSCURO Y LA EXPRESIÓN “NUTRISKIN””.

La marca cuya titular es la actora es nominativa.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 104 IP-2005, rendida en este proceso, hace énfasis en señalar que por regla general el elemento predominante en el conjunto marcario es el denominativo y, por excepción, el gráfico puede ser el decisivo.

En este caso, conforme se advierte de la descripción que hace la solicitante de la marca en cuestión, el elemento denominativo es el que prevalece. De tal manera que para el cotejo que corresponde efectuar a la Sala, en aras de establecer la similitud alegada, se tiene en cuenta que las expresiones en conflicto, se manifiestan así:

NU SKIN Y NUTRISKIN

Cabe resaltar que la Sociedad AGENCIAS MOTTA S.A., titular de la marca NUTRISKIN limitó el registro para distinguir únicamente “CREMAS PARA LIMPIAR, CUIDAR Y EMBELLECCER EL ROSTRO, LAS MANOS Y EL CUERPO”; y la marca registrada NU SKIN se concedió para “COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERÍA”, es decir, que incluye un concepto más amplio.

Para llevar a cabo el cotejo marcario entre el signo cuyo registro fue otorgado y el signo en que se fundamenta la observación, la Sala tiene en cuenta que el sufijo SKIN, vocablo extranjero que en su traducción al idioma español significa: piel, de uso común y en cosméticos conforme a las orientaciones de la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso, en esas condiciones se está en presencia de una **marca débil** que impide su apropiación en forma exclusiva por parte de los demás (folios 263 y 265).

De tal manera que de la comparación integral resulta que la expresión SKIN es igual, por lo cual queda cotejar lo distintivo para establecer si existe o no similitud y, por ende, riesgo de confusión. En consecuencia, el análisis debe circunscribirse a las expresiones NU y NUTRI.

En aplicación de las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se tiene que si bien desde el punto de vista gráfico o visual las referidas marcas no son confundibles, pues NU está compuesta por dos palabras, en tanto NUTRI está conformada por 5; desde el punto de vista fonético puede haber confusión en la medida en que la entonación recae en la partícula **NU**.

Ahora, desde el punto de vista conceptual o ideológico es evidente que **NU** es una marca de fantasía o caprichosa, pues no tiene significación alguna, salvo que forma parte integrante del nombre comercial de la sociedad actora; en tanto que **NUTRI** sugiere la idea de alimento al estar ligado con la expresión nutrición o el verbo nutrir, de donde resulta que es una alocución débil, frente a la cual la Interpretación Prejudicial hace énfasis en que nadie, en efecto, puede monopolizarla.

Es preciso advertir que la Sala en reiterados pronunciamientos, entre otros, en el expediente 3923, sentencia de 6 de julio de 2000, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, ha señalado, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que se pueden combinar dos genéricos y formar un signo registrable, verbigracia PANYDONAS, SUPERMANI Y NUTRISAL; o, como en este caso NUTRISKIN; empero, obviamente, en la medida en que no sea idéntico o semejante a uno previamente registrado, pues ya no sería distintivo, como ocurriría en el sub lite si se tratara de confrontar NUSKIN Y NUTRISKIN.

En estas condiciones, estima la Sala que las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad.

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,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad del acto acusado.

Como consecuencia de la declaratoria anterior, se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el registro respectivo y publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de noviembre de 2007.

MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN
Presidenta

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Aclara voto

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA **MARCO ANTONIO VELLILLA MORENO**