

**CRITERIOS JURIDICOS DEL CONSEJO DE ESTADO, ALREDEDOR DE LOS
CONFLICTOS DE LA MARCAS CON FUNDAMENTO EN LA DISTINTIVIDAD**

**LEGAL CRITERIA OF THE COUNCIL OF STATE, CONFLICTAROUND THE
MARKS ON THE BASIS DISTINTIVENESS**

JUAN GUILLERMO CÁRDENAS MEJÍA

GILBERTO HINCAPIÉ SOTO

RELATORÍA

Posgrado en Derecho Comercial

Dra. SOL BEATRIZ CALLE

Docente- Asesor

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

MEDELLÍN - ANTIOQUIA

2013-02

Contenido

RESUMEN	3
PALABRAS CLAVE.....	3
ABSTRACT	3
KEY WORDS	4
INTRODUCCIÓN	4
CRITERIOS DE DISTINTIVIDAD DEL CONSEJO DE ESTADO BASADO EN LOS CONCEPTOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	7
OBJETIVOS	9
OBJETIVO GENERAL	9
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	9
BIBLIOGRAFÍA	24

RESEÑA AUTORES

Juan Guillermo Cardenas Mejía, Gilberto Hincapié Soto; Abogados egresados de la Universidad de Medellín, Colombia.

jotacarme@yahoo.es, gilbertohincapie2004@yahoo.es

RESUMEN

Desde el inicio del comercio, los comerciantes han intentado destacar de alguna forma, utilizando métodos, distintivos, frases, comportamientos que le permitan diferenciarse de sus competidores y generar en sus clientes una preferencia y una relativa exclusividad que le permitiere la continuidad en el negocio.

Las marcas constituyen una forma de apreciación de la distinción comercial que toda empresa requiere para atraer el mercado, y son los órganos jurisdiccionales los llamados a resolver los conflictos que por este aspecto se presenten, por ello las pautas supranacionales constituyen la base jurídica para que el Consejo de Estado tome las pertinentes decisiones en cuanto a la diferenciación de las marcas tomando en cuenta el principio de distintividad como elemento esencial de la marca.

PALABRAS CLAVE

Distintividad, marca, criterio, diferenciación, conflicto, jurisprudencia.

ABSTRACT

Since the start of trading, traders have tried to highlight in some way, using methods, distinctive phrases, behaviors that you will stand out from competitors and attract customers on their preference and relative exclusivity that are permitted under business continuity.

Trademarks are a form of assessment of the commercial distinction that every company needs to attract the market, and the courts are called to resolve conflicts that arise from this aspect, therefore supranational guidelines constitute the legal

basis for the State Council to take appropriate decisions as to the differentiation of brands taking into account the principle of distinctiveness as an essential element of the brand.

KEY WORDS

Distinctiveness, trademark, judgment, differentiation, dispute, jurisprudence.

INTRODUCCIÓN

La expansión del comercio, el fenómeno de la globalización, la cultura de emprendimiento y las nuevas tecnologías han sido los factores influyentes en el auge del comercio actual, y esa amplitud comercial trae consigo la dificultad a la hora de registrar una marca en un territorio determinado, dado que, es fácil comprender que múltiples personas pueden tener una misma idea de negocio y por tanto una misma idea de nombre; es por lo anterior, que es necesario un conjunto de parámetros legales que generen la distintividad en las marcas, un control pleno de las mismas y mecanismos para rechazar aquellas que generen confusión a los consumidores o perjudiquen a aquellos que por su tradición y renombre en el mercado puedan verse afectados con esa nueva inscripción.

Antes de observar aquellos criterios legales, es preciso realizar algunas definiciones en pro de la comprensión general del asunto a tratar.

Se toma en cuenta el concepto de la decisión 486 de 2000 frente a la marca:

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000).

El jurista Eli Salis la define:

“Marca como todo signo o medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra” (Salis, 2006, p. 122.)

En cuanto a la clasificación de las marcas:

Según la forma del signo se clasifican en:

Nominativas: Son las marcas que identifican un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos y que constituyen un conjunto legible y/o pronunciable.

Figurativas: Integradas únicamente por una figura o un signo visual "logotipo" que se caracteriza por su configuración o forma particular totalmente impronunciable. La marca figurativa puede o no incluir un concepto en la gráfica, así, podría ser una manzana que lleva un concepto directamente vinculado o podría ser un conjunto líneas que no represente un concepto en particular.

Mixtas: Es la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, de color o tridimensionales. Podría limitarse a la presentación de denominaciones con un tipo especial de letra y/o color.

Tridimensionales: Consistentes en la forma de los productos, sus envases o sus empaques, al contar con volumen pueden ser percibidas por el sentido del tacto.

Sonoras: La evolución del comercio ha dado lugar al nacimiento de diversos signos, como son las marcas sonoras, a través de los cuales las empresas pueden identificar sus productos y servicios. Las marcas sonoras se caracterizan por estar integradas por un sonido o una melodía, con la cual la gente asocia su producto y que es totalmente distinta con la que pueda ser usada por un competidor.

Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente por intermedio de pentagrama, sonograma, onomatopeya y acompañada de un archivo de sonido que soporte la grabación digital que es puesta a disposición de todos los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial.(encolombia.2012)

Según la función del signo se clasifican en:

Comerciales: Las marcas comerciales son las más conocidas. Son aquellas que identifican o distinguen los productos o servicios de un empresario en el mercado.

De Certificación: La marca de certificación es aquella identifica la calidad u otras características de un producto o servicio que han sido certificadas por aquella que identifica el titular de la marca.

Como el titular está certificando determinadas características debe tener la capacidad para hacerlo debiendo ser una empresa o institución de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional. (encolombia.2012).

Según su uso y difusión, se clasifican en:

Común: En cuanto a su difusión en principio todas las marcas son comunes, es decir, están referidas a un o unos productos o servicios clasificados de acuerdo con el nomenclador internacional y tienen un conocimiento normal en el público al que van dirigidas.

Sin embargo, hay marcas que por su difusión pueden alcanzar un mayor conocimiento entre el público consumidor, por lo cual es necesario hablar de marcas notorias.

Notoria: La marca notoria es aquella que es conocida por una parte importante del público consumidor de los productos o servicios distinguidos con la misma, es decir del sector pertinente.

Renombrada: La noción de marca renombrada es derivada de la ampliación del conocimiento de la marca notoria. Así, se ha entendido como marca renombra a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y renombrada, merece ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión.

La marca renombrada se diferencia de la marca notoria en cuanto la primera por el grado de conocimiento desborda los consumidores del mercado del producto, siendo conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. En contraste, la marca notoria sólo es conocida por un grupo particular de consumidores. (encolombia.2012)

Teniendo claro el concepto, es oportuno definir la distintividad como elemento esencial para definir una marca.

La decisión 486 de 2000 la define:

Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000).

Christian Schmitz Vaccaro define la distintividad así:

“La distintividad es el elemento esencial y la razón de ser de las marcas comerciales.” (Schmitz, 2012)

CRITERIOS DE DISTINTIVIDAD DEL CONSEJO DE ESTADO BASADO EN LOS CONCEPTOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Examen de registrabilidad: la interpretación prejudicial rendida, para efectos de realizar el cotejo marcario hace énfasis que debe darse aplicación a las siguientes reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria:

La confusión resulta de la imprecisión de las marcas.

Las marcas deben examinarse sucesivamente.

Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador.

Cotejo marcario: debe identificarse cual elemento prevalece, si el elemento denominativo o el gráfico, para determinar cuál de los elementos tiene mayor influencia en el consumidor.

Similitud ortográfica: existe identidad ortográfica cuando entre las palabras de la marca existe alguna que no tiene la fuerza distintiva.

Similitud fonética: al realizar un ejercicio de repetición en la pronunciación de las palabras constitutivas de la marca se evidencian similitudes que pueden causar confusión en el consumidor.

Similitud ideológica: determinar el origen de las palabras que se utilizan para configurar la marca, si son de uso común o si son de fantasía..

Pese a lo anterior la identidad fonética y ortográfica, es insuficiente para afirmar que la marca se encuentra en una causal de irregistrabilidad.

Confundibilidad: para mirar si el registro de la marca generaría confusión en el público consumidor.

Confusión directa: el consumidor adquiere un producto pensando que está adquiriendo otro.

Confusión indirecta: cree que el producto tiene el mismo origen empresarial.

También se pueden determinar de la siguiente forma, cuando el Tribunal de justicia realiza su concepto:

Primero: Se debe analizar si el signo cumple con los requisitos de registrabilidad, y si no se encuentra incurso en una causal de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de 486.

Segundo: El análisis de registrabilidad se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran, y cuál de los elementos que prevalece si el denominativo o el gráfico.

Tercero: No son registrables los signos que afectan a terceros.

Cuarto: Determinar el grado de confusión con base en la doctrina y la jurisprudencia de la comunidad Andina.

Quinto: El juez debe eliminar del cotejo las palabras genéricas, de usos comunes y descriptivos de los signos del opositor.

Sexto: Se considera que el signo como marca susceptible de convertirse en débil, cuando es de carácter genérico contiene partículas de uso común.

Séptimo: Determinar si existen signos caprichosos o de fantasía.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar los criterios jurídicos del Consejo de Estado que determinan los conflictos sobre marcas con el requisito de distintividad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estudiar los fallos del Consejo de Estado en los casos en que se presente un conflicto de marcas.

Observar los fallos del Consejo de Estado en cuanto a la distintividad cuando se presenta un conflicto de marcas.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En múltiples casos, la SIC ha concedido marcas a terceros las cuales ponen en riesgo la trayectoria comercial de la empresa afectada, a su vez, no toma en cuenta muchos de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus diferentes Decisiones, por consiguiente tiende a crear confusión y múltiples litigios entre las empresas por no ceñirse de manera estricta a los planteamientos del órgano encargado.

Los criterios jurídicos de la SIC y del Consejo de Estado (jurisprudencias) sobre el tema de las Marcas, se ha convertido en un problema confuso, puesto que las sentencias semejantes las fallan utilizando variados y diferentes criterios. Es decir, aquí puede surgir la pregunta: ¿Cómo identificar los criterios jurídicos del Consejo de Estado cuando existe similitud de marcas?

SENTENCIAS DEL CONSEJO DE ESTADO**Radicado:** 11001-03-24-000-2004-00113-01**Consejero ponente:** Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta**Actor:** José Omar Alarcón Sierra**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio**Referencia:** Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho**Hecho constitutivo:**

La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución N° 21217 del 30 de julio de 2003 declaró fundada la oposición presentada por la sociedad HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A., y negó el registro de la marca KAMERON (Mixta), para distinguir productos de la clase 25 internacional, solicitada por el actor; la Resolución N° 29039 del 10 de octubre de 2003, proferida por la misma autoridad, mediante la cual resolvió el recurso de reposición, confirmándola; y la Resolución N° 31307 del 31 de octubre de 2003, mediante la cual el Superintendente de Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación, confirmó las anteriores.

Criterios jurídicos:

En la sentencia, el Consejo de Estado atendiendo al concepto del Tribunal Andino de Justicia presenta los siguientes argumentos:

No son susceptibles de registro como marcas aquellos signos cuyo uso pueda llegar a afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero o ya registrada a su nombre, para identificar 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 y cuando aquellos 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 quiera que su uso pueda ocasionar riesgos de confusión o asociación o significar un aprovechamiento injusto del prestigio del signo registrado o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

El cotejo se efectuará siguiendo las siguientes reglas y criterios:

- * Se analizará cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- * Se tendrá en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, las semejanzas entre los signos podría ser evidente.
- * Se observará el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
- * Se realizará, en suma, el cotejo de los signos desde el punto de vista fonético, visual y conceptual, y se analizará el riesgo de conexión competitiva. (Consejo de Estado, 2004)

Marco jurídico:

Constitución Política

Código Contencioso Administrativo

Decreto Ley 2153 de 1992

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

Fallo:

DENEGAR las pretensiones de la demanda. (Consejo de Estado, 2004)

Marco doctrinal:

A nuestro modo de ver, la capacidad distintiva alude a la aptitud del signo de identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado. Esta capacidad distintiva deberá ser evaluada en dos niveles: (i) la capacidad distintiva

abstracta del signo; y, (ii) la capacidad distintiva concreta o específica del signo. La capacidad distintiva abstracta, como ya hemos adelantado, alude a la aptitud del signo, por sí mismo y sin consideración de factor ajeno a su propia estructura, para actuar como signo distintivo en el tráfico económico. La capacidad distintiva concreta implica, por el contrario, evaluar el signo en función a los productos o servicios que éste pretende distinguir. A su vez, la capacidad distintiva concreta podrá ser dos tipos: (i) capacidad distintiva concreta intrínseca; y, (ii) capacidad distintiva concreta extrínseca. (Rodríguez, 2010)

Radicado: 11001-03-24-000-2004-00113-01

Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso

Actor: Corporación Marymount de Medellín

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Hecho constitutivo:

La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resoluciones 19817 de 2004 (23 de agosto), 26273 de 2004 (25 de octubre) y 32709 de 2004 (29 de diciembre) negó el registro de la marca COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, comprendidos en la clase 41 internacional.

Criterios jurídicos:

En la sentencia, el Consejo de Estado atendiendo al concepto del Tribunal Andino de Justicia presenta los siguientes argumentos:

Al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Así, en el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo ya que es el que produce mayor impacto a la vista del consumidor, pues ambas marcas son nominativas simples.

Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de “fantasía”.

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 productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. (Consejo de Estado, 2004)

Marco jurídico:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Fallo:

DENEGAR las pretensiones de la demanda. (Consejo de Estado, 2004)

Marco doctrinal:

La capacidad distintiva concreta intrínseca implica evaluar el signo en sí mismo en su relación con los productos o servicios que pretenda distinguir. Se le denominará “intrínseca” porque el impedimento no nace a partir de una eventual colisión con derechos de terceros exógenos al signo. Por el contrario, es el propio signo el que no resulta apto para distinguir esos productos o servicios que pretende distinguir (y no otros). En estos casos, el impedimento podrá deberse a la naturaleza descriptiva, genérica o engañosa, por ejemplo, del signo analizado. La capacidad distintiva concreta extrínseca implica evaluar el

signo en su relación con los productos o servicios que pretenda distinguir considerando la posible afectación de los intereses legítimos de terceros. Estos intereses no son inherentes al signo analizado. Se trata de factores externos al signo que deben ser considerados por la autoridad. Así, si se solicita el signo X para distinguir prendas de vestir y el signo X ya está registrado por un tercero para distinguir los mismos productos, la solicitud será rechazada. (Rodríguez, 2010)

Radicado: 11001-03-24-000-2005-00362-00

Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Hecho constitutivo:

La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resoluciones números 43611 de 24 de diciembre de 2001, mediante la cual se revocó la Resolución 21471 de 29 de junio de 2001 y se concedió el registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM”, clase 16 Internacional a favor de DEUTSCHE TELEKOM A.G., 7108 de 23 de octubre de 2001.

Criterios jurídicos:

En la sentencia, el Consejo de Estado atendiendo al concepto del Tribunal Andino de Justicia presenta los siguientes argumentos:

El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “...de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial N° 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial N° 189, de 15 de

septiembre de 1995)” (folio 547).

Referente a los signos evocativos la doctrina y la jurisprudencia, señalan que se “...sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de su imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo”. (Consejo de Estado, 2004)

Marco jurídico:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Fallo:

DECLÁRASE no probada la excepción propuesta por el tercero interesado en las resultas del proceso.

DECLÁRESE la nulidad de las Resoluciones números 43611 de 24 de diciembre de 2001, mediante la cual se revocó la Resolución 21471 de 29 de junio de 2001 y se concedió el registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM”, Como consecuencia de lo anterior se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro de las marcas “DEUTSCHE TELEKOM” clases 16, 38 y 42 Internacional. (Consejo de Estado, 2004)

Marco doctrinal:

El examen del carácter distintivo de un signo que aspira a ser registrado como marca debe realizarse en dos etapas: en una primera etapa hay que comprobar si el signo posee capacidad distintiva en un plano abstracto (esto es, prescindiendo de los productos y servicios cubiertos por la solicitud), y en una segunda etapa hay que comprobar si el signo que posee capacidad distintiva abstracta es apto para diferenciar los productos o servicios indicados en la solicitud (Rodríguez, 2010)

Radicado: 11001-03-24-000-2004-00298-01

Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Cementos del Caribe S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Hecho constitutivo:

El 24 de abril de 2003, la sociedad PPG. INDUSTRIES OHIO, INC. Solicitó el registro de la marca CARIBIA (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

Estando dentro del término otorgado para ello, la sociedad CEMENTOS DEL CARIBE S.A. presentó oposición a la solicitud de registro de la marca CARIBIA, por estimar que estaba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al ser una marca que resulta similarmente confundible con la marca CARIBE, previamente registrada por aquella para identificar productos de la misma clase 19 de la clasificación internacional.

El 29 de octubre de 2003, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 30537, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CEMENTOS DEL CARIBE S.A. y concedió, en consecuencia, el registro de la marca CARIBIA (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 26 de febrero de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución núm. 3836, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución núm. 30537 de 2003, quedando así agotada la vía gubernativa. (Consejo de Estado, 2004)

Criterios jurídicos:

En la sentencia, el Consejo de Estado atendiendo al concepto del Tribunal Andino de Justicia presenta los siguientes argumentos:

Cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las 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.

En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir se debe analizar un signo y después el otro, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo, dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada;
- c) A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan

<p>los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión; y</p> <p>d) Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (Consejo de Estado, 2004)</p>
<p>Marco jurídico: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.</p>
<p>Fallo: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por CEMENTOS DEL CARIBE S.A. para que se declare la nulidad de las Resoluciones 30537 de 29 de octubre de 2003, 00663 de 27 de enero de 2004. (Consejo de Estado, 2004)</p>
<p>Marco doctrinal:</p> <p>Diferenciación por precio: Se trata de una estrategia adecuada para atraer al público más racional. Todas las compañías denominadas “low cost” utilizan esta estrategia como fórmula para ganar cuota en sus respectivos mercados.</p> <p>Diferenciación por innovación: Este es el tipo de estrategia utilizado por marcas cuyos productos tienen un alto componente tecnológico (electrónica, automoción, software. (Martorell, 2010)</p>
<p>Radicado: 11001-03-24-000-2007-00156-00</p> <p>Consejera ponente: María Elizabeth García González</p> <p>Actor: Gaseosas Colombianas S.A.</p> <p>Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio</p> <p>Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho</p>
<p>Hecho constitutivo: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A., 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 interpreta como nulidad relativa-, presentó demanda ante esta Corporación para</p>

que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 24713 de 28 de septiembre de 2005, 3179 de 15 de febrero y 28891 de 30 de octubre de 2006, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición promovida por la actora y concedió el registro de la marca “KOLCANA” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. (Consejo de Estado, 2007)

Criterios jurídicos:

En la sentencia, el Consejo de Estado atendiendo al concepto del Tribunal Andino de Justicia presenta los siguientes argumentos:

Frente a productos farmacéuticos, que dada la especial precaución que debe observarse en su registro, el hecho de que no se tenga conectividad competitiva, no es relevante en esos casos.

Se presenta el mismo riesgo de confusión, dado que se refiere a productos de consumo humano y el consumidor medio podría, en un momento dado, atribuirle a los productos amparados en la clase 32 los mismos efectos que a los protegidos en la clase 5ª, amén del riguroso examen que debe hacerse cuando de por medio se encuentran productos farmacéuticos, según lo puntualizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (Consejo de Estado, 2007)

Marco jurídico:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Fallo:

DECLÁRASE la nulidad de los actos administrativos acusados.

Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “KOLCANA” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

(Consejo de Estado, 2007)

Marco doctrinal:

Las marcas son signos distintivos que identifican los bienes y/o servicios

ofrecidos por un empresario en el tráfico económico. En Colombia, la adquisición del derecho sobre la marca se constituye a partir de un acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que implica un riguroso estudio de registrabilidad con el fin de comprobar que no existe un impedimento legal para el registro.

Uno de los posibles impedimentos para la autorización del registro de una marca comercial es la existencia de otra marca previamente registrada que resulte semejante al signo cuya inscripción se procura. La negativa para registrar la marca pretende impedir que en el mercado confluyan signos distintivos cuyos elementos integrantes, vistos en su conjunto, no gocen de la distintividad suficiente y se produzca confusión frente a los consumidores de los productos ofrecidos en el mercado de distinta procedencia empresarial. (Martínez, 2013)

Radicado: 4048

Consejero ponente: Juan Alberto Polo Figueroa

Actor: Fábrica de Dulces y Bocadillos El Rosal y Cía. S. en C.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Hecho constitutivo:

La FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CÍA. S. EN C. presentó, el 9 de mayo de 1994, a través de apoderado, solicitud de registro de la marca EL ROSAL (mixta) para distinguir servicios inherentes a la satisfacción de necesidades propias de los alimentos, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, sin que se presentaran observaciones por parte de terceros.

La División de Signos Distintivos, mediante la resolución número 46.893 de noviembre 23 de 1994, decidió negar el registro argumentando que la marca EL ROSAL (mixta), clase 42, era confundible con la marca FLORES EL ROSAL (nominativa), registrada a nombre de FLORES EL ROSAL LTDA., para amparar servicios de comercialización en

todo tipo de productos, según certificado de registro número 140090, vigente hasta diciembre 31 de 1996.

Contra la resolución 46.893 de 23 de noviembre de 1994, la Fábrica de Dulces y Bocadillos El Rosal S. en C, por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por medio de la resolución 1030 del 29 de mayo de 1996, en el sentido de confirmarla. (Consejo de Estado, 2004)

Criterios jurídicos:

En la sentencia, el Consejo de Estado atendiendo al concepto del Tribunal Andino de Justicia presenta los siguientes argumentos:

El problema básico que se plantea en el primer cargo de la demanda, es el de la registrabilidad del signo "EL ROSAL"(mixta) como marca comercial para distinguir productos de la clase 42 de la clasificación internacional de Niza (varios, con la restricción propuesta por el solicitante de la marca a servicios inherentes a la satisfacción de necesidades propias de los alimentos), cuyo registro pretende la sociedad actora a su nombre, teniendo en cuenta la posible confundibilidad con la marca denominativa "FLORES EL ROSAL", registrada en favor de la sociedad FLORES EL ROSAL LTDA., para distinguir los productos de la misma clase 42 del artículo 2o del decreto 755 de 1972, sin restricción alguna, y vigente hasta el 31 de diciembre de 1.996.

Esta cuestión fue examinada en la primera de las resoluciones acusadas, de forma oficiosa, puesto que no hubo oposición a la solicitud de registro objeto del acto acusado, poniéndose de presente que entre la expresión EL ROSAL, que se solicitaba, y la marca FLORES EL ROSAL, registrada por un tercero, existía similitud ortográfica y fonética que inducía al público consumidor a error, y que la primera se encuadraba dentro de la causal de irregistrabilidad específicamente contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. Por lo tanto, resolvió negar el registro solicitado (folio 36).

Estas consideraciones fueron ampliadas en la resolución subsiguiente, a propósito de decidir el recurso de apelación que la interesada interpuso contra

aquella. (Consejo de Estado, 2000)
Marco jurídico: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Fallo: NIEGANSE las pretensiones de la demanda. (Consejo de Estado, 2000)
Marco doctrinal: <p>Es usual que las empresas cuando se interesan por entrar en otros mercados por diversas razones normalmente de índole económica, se interesen sólo por adquirir las marcas más reconocidas en el mercado al que pretenden ingresar. Empero, en la mayoría de sus negociaciones se echa de menos la adquisición de los nombres y enseñas comerciales que tienen y utilizan regularmente las empresas con las que entran en negociaciones, con lo cual se deja de lado activos esenciales y determinantes a la hora de consolidar derechos exclusivos a favor de una las partes contratantes. (Payan, 2012)</p>

CONCLUSIONES

1. Existe por parte del Consejo de Estado, en armonía con los acuerdos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, una especial protección de las marcas que tengan que ver con medicamentos, dado el riesgo de confusión entre marcas y componentes, por ello es importante ser estricto en cuanto a los criterios ortográficos, gráficos, fonéticos, y demás planteados por el colegiado supranacional.
2. A pesar de la relativa concordancia entre los dos órganos, es claro que el Consejo de Estado toma los criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como una base para tomar su decisión, ya que se habla de aspectos de carácter general que a la hora de la aplicación en la realidad de un territorio difiere por otros aspectos que se deben tener en

cuenta, entre ellos la tradición de la marca que va a protegerse, la empresa, si se trata de un ente comercial ampliamente reconocido en el medio, el aspecto económico y social que implica aceptar una determinada marca con características similares pero no iguales y cómo influye en el consumidor y por último, la protección del mercado y de los aspectos de demanda y oferta. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por vocablos genéricos o descriptivos, el consultante deberá concentrarse en los elementos que no lo son, a fin de determinar el grado de confusión entre los signos en conflicto. Lo anterior, por cuanto el signo genérico o descriptivo es apropiable y el propietario de un signo compuesto por un elemento genérico no puede basar la confundibilidad en dicho elemento genérico.

3. Las similitudes y la pertenencia de ambas marcas a la misma clase de la nomenclatura internacional de Niza, permiten concluir que existe un alto riesgo de confusión indirecta, asociación empresarial y aprovechamiento parasitario, circunstancia que de acuerdo con los criterios acogidos por el Tribunal Andino de Justicia, torna inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado y por Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión.
4. En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de “fantasía”. Por lo tanto, el término –en idioma inglés- no puede ser considerado como de conocimiento común en el público consumidor. Por este motivo y, dentro de este contexto, se debe entender que esta palabra pasaría a ser considerada como de “fantasía” por lo que gozaría de gran fuerza distintiva.

5. No existe entonces una unanimidad de criterios por parte del Consejo de Estado y esto se refleja en los diferentes factores que influyen en una realidad jurídica, afectando claramente el principio de la seguridad jurídica que implica la igualdad de las partes para ser tratados en igualdad de condiciones y le permitan a los titulares de marcas un fallo equitativo, coherente y justo.

BIBLIOGRAFÍA

Consejo de Estado de la República de Colombia (2003-2007). *Sentencias de Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho*. Recuperadas de <http://www.consejodeestado.gov.co/>

Martorell, Guillermo. (2010). *Tres estrategias de diferenciación*. Recuperado de <http://marketingdemocratico.com/2010/04/16/tres-estrategias-de-diferenciacion/>

Oficina Española de Patentes y Marcas. *Cuestiones Básicas acerca de Marcas y Nombres Comerciales*. Recuperado de http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/cuestiones_basicas_Marcas_y_NombComer.pdf

Payan, Carlos Felipe. (2012) *Vigencia del nombre comercial como signo distintivo de vital trascendencia en el mundo empresarial*.

Universidad Externado de Colombia

Rodríguez García, Gustavo. (2010). *A propósito de la noción de capacidad distintiva abstracta* Recuperado de

<http://blog.pucp.edu.pe/item/109715/como-se-come-la-distintividad-marcaria-a-proposito-de-la-nocion-de-capacidad-distintiva-abstracta>

Salis, Eli (2006). *Ley 22.362 Ley de Marcas y Designaciones*, en Código de Comercio y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial (Buenos Aires, Editorial Hammurabi, Tomo 6 Propiedad Industrial) pp. 121-197.

Schmitz Vaccaro, Christian. (2012). *Distintividad Y Uso De Las Marcas*

Comerciales. Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372012000100002&script=sci_arttext#n00