



SUMARIO

Procesos del Tribunal

Pág.

PROCESO Nº 4-IP-91.- Interpretación prejudicial de los artículos 58, literales f) y g), y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia	1
--	---

Procesos del Tribunal

PROCESO Nº 4-IP-91

Interpretación prejudicial de los artículos 58, literales f) y g), y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito, a los veinte (20) días del mes de noviembre de 1991, en la interpretación prejudicial de los artículos 58, literales f) y g), y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, dentro del Proceso Nº 1591 instaurado por la SOCIEDAD DETERGENTES S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y de restablecimiento del derecho, y en cumplimiento del artículo 64 de su Estatuto, dicta la siguiente sentencia:

VISTOS:

Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre esta cuestión prejudicial según el artículo 28 del Tratado de su Creación, y que el Consejo de Estado está facultado para proponerla conforme al artículo 29 del mismo Tratado;

Que la presente solicitud cumple con los requisitos establecidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo), teniendo en cuenta que la documentación enviada por el Ponente contiene los "hechos relevantes" a que se refiere dicha

norma;

Que, conforme a esta documentación la SOCIEDAD POPULARES LTDA. solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia el registro de la marca "POP" (etiqueta) para amparar productos de la clase 3 del Decreto 755 de 1972;

Que la mencionada Oficina aceptó el registro y procedió a la publicación del correspondiente extracto, habiéndose presentado oposición por parte de la SOCIEDAD DETERGENTES S.A., como titular del registro de la marca "TOP" para productos de la misma clase;

Que la oposición fue rechazada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 1761 de 1988, por considerarla infundada, y que asimismo rechazó el recurso de apelación interpuesto por la sociedad opositora (Expediente Nº 171.866), la cual actúa como demandante en el presente Proceso;

Que la citada Resolución se fundamenta, en primer lugar, "en las grandes diferencias que existen entre una y otra marca en cuanto a su presentación se refiere", teniendo en cuenta los trazos especiales de la Etiqueta POP; en segundo lugar se aduce que las expresiones



“POP” y “TOP” tienen significados “opuestos”, ya que “la expresión POP tiene un significado propio que la identifica con un tipo de comportamiento especial de las personas, mientras que TOP es una marca notoriamente conocida y que siempre se la ha conocido como un producto de detergentes para lavar. De lo que se desprende que perfectamente pueden coexistir ambas marcas en el Comercio sin que por ello el público consumidor las confunda” (folios 64 y 65);

Que el apoderado de la sociedad actora presentó recurso de apelación en contra de la citada Resolución N° 1761, argumentando, desde el punto de vista “objetivo”, que tanto la construcción literal como “los empaques y presentación” de ambas marcas son diferentes. A este propósito, precisa: “... no debemos olvidar que el certificado de registro de la marca N° 66.169 corresponde simplemente a las letras “TOP”, como expresión simple, independiente de cualquier diseño o presentación.” También desde el punto de vista “objetivo” alega que “la palabra “TOP” tiene un significado propio en el idioma castellano (voz de mando en navegación)”, mientras que la palabra “POP” “no figura en ninguno de los diccionarios de la lengua castellana consultados”, de donde concluye la “imposibilidad material y formal” de que los dos vocablos tengan un “contenido etimológico” o un significado diferente. El recurrente se pregunta: “¿Existe alguna afirmación o garantía de que los colores que se usarían en el empaque del jabón “POP” serán absolutamente diferentes de aquellos que se usan con la marca registrada “TOP”?”. Finalmente alega, desde el punto de vista “subjetivo”, la “asonancia” y “la correspondencia fonética” existentes entre ambas voces, para afirmar que “existe posibilidad subjetiva de confusión” (folios 79, 80 y 81). Este recurso de apelación fue rechazado por razones de procedimiento (folio 84);

Que en la demanda del presente Proceso se afirma: “La posibilidad de confusión entre TOP y POP surge de la evidente similitud visual entre una y otra dada la reproducción casi total en la marca POP de elementos principales de la marca previamente registrada TOP. Nótese que POP copia en idéntico orden dos de las tres letras que componen a TOP. Además, a la letra “P” inicial de POP se le puede dar una similar configuración a la letra “T” inicial de TOP y la pronunciación de una y otra marca es casi idéntica (POP TOP POP TOP POP TOP).” Cita además el actor al tratadista P. C. Breuer Moreno (“Tratado de Marcas”), quien hace énfasis en que la confusión de marcas resulta “del golpe de vista”, de “la impresión de conjunto”,

del “impacto”, teniendo en cuenta que “el público es distraído”. Transcribe el demandante del citado autor, entre otros párrafos, el siguiente: “La confusión entre marcas nominales o constituidas por denominaciones puede provenir de similitud ortográfica que las haga de difícil distinción. Se produce por lo general entre palabras que sólo difieren en algunas letras, o aun en conjuntos de palabras algunas de las cuales son comunes en las marcas de que se trate.” (folios 40 y 41);

Que el texto de las normas cuya interpretación se solicita, es el siguiente:

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

...

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

...

g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

...

Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

CONSIDERANDO:

1. Criterios generales

Ya se ha referido este Tribunal, en varias ocasiones, al llamado “riesgo de confusión” entre dos marcas que, en el caso de existir, determina que no pueda ser válidamente registrada una marca que resulte confundible con otra ya registrada, para productos o servicios “comprendidos en una misma clase”, de conformidad con el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, o para productos o servicios “idénticos o similares”, en el caso de que el primer registro corresponda a una marca que ostente la calidad de “notoria”. Así lo hizo, por ejemplo, en las sentencias de los Procesos Nos. 1-IP-87, 3-IP-88 y 4-IP-88 (ver Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año V, números 28 y 35, y Año VI, número 39).



En la primera de las sentencias antes citadas se expusieron los siguientes criterios de carácter general que conviene recordar en el presente caso:

“Advierte la doctrina que la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al respecto. La Decisión 85 no intenta hacerlo y en su aplicación, por lo tanto, el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberían ser tenidas en cuenta.”

...

“... el Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. Por supuesto que, en cuanto a este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de una determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto.”

Corresponde por lo tanto al Consejo de Estado determinar en este Proceso si existe o no la posibilidad de confusión entre las marcas “TOP” y “POP”. Al hacerlo, deberá tener en cuenta los criterios lógicos y científicos adoptados por la doctrina y la jurisprudencia, que se precisarán más adelante. Deberá tener presente, además, que el riesgo de confusión en el presente caso ha de evaluarse, concretamente, teniendo en cuenta que se trata de productos de consumo masivo y popular (jabones y detergentes).

2. Las marcas en conflicto

Las reglas de lógica que se deben tener en

cuenta en la delicada labor judicial de cotejar dos marcas para detectar si existe o no la posibilidad de que sean confundidas por el público consumidor de los correspondientes productos, depende, como es natural, de la clase de marcas de que se trate.

Las marcas, como es sabido, pueden ser de diferentes tipos -conforme lo ha precisado la doctrina-, de acuerdo con la clase de signo que se utilice para señalar o identificar el producto o servicio. La DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico ya que está formada por varias letras que integran un conjunto pronunciable, y que pueden tener determinado significado conceptual (marcas “sugestivas” o “arbitrarias”), o carecer de él (marcas “caprichosas” o “de fantasía”).

En la marca GRAFICA se utiliza un signo visual: líneas, dibujos, colores, etc., y puede ser una marca “puramente gráfica” o una marca “figurativa”. Esta última es la que suscita en la persona interesada o posible consumidor un determinado concepto, el cual puede ser concreto o abstracto, según sea la naturaleza de la evocación que provoca.

La llamada marca MIXTA es más compleja, ya que está constituida por un elemento denominativo (una o varias palabras) y por un elemento gráfico (una o varias imágenes), o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de marca -in-dica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o los acústicos. También se habla de marcas “tridimensionales” (la marca-envase), dentro de la clasificación por clase de signo. El Tribunal ya tuvo oportunidad de referirse a las distintas clases de marca en su sentencia 1-IP-87, arriba citada.

Debe tenerse muy en cuenta en el presente caso, para determinar si existe el riesgo de confusión mediante un adecuado cotejo de las marcas de que se trata, que la marca primeramente registrada es denominativa con significado conceptual (TOP), mientras que la nueva marca (POP) es mixta, con un elemento gráfico que, al parecer, es figurativo y concreto, según la descripción que se hace en la Resolución N° 1701: letras de tipo especial, en colores amarillo y rojo, y al lado “burbujas de jabón color azul”, además “un sonriente hombrecillo” y “varias figuras circulares” rodeando el conjunto (folio 64).



En efecto, a folios 70 y 72 aparecen renovaciones del registro de la marca "TOP", como simplemente denominativa, lo cual no obsta para que aparezcan en autos otros registros de la misma marca en forma de "etiqueta", o sea como marca mixta (folios 74 y 76). La nueva marca "POP", en cambio, figura como se ha visto como una marca mixta (folios 19 y 20). Con la advertencia de que los distintos registros se refieren a una misma Clase de productos (la 3a. del Decreto 755 de 1972).

En el presente Proceso se trata, en consecuencia, de cotejar una marca denominativa (TOP) con una marca mixta (POP). En esta última habrá de tenerse en cuenta, por tanto, que existe un elemento gráfico al parecer importante, además del elemento denominativo.

3. Criterios específicos

En relación con el cotejo o comparación de dos marcas, **ambas denominativas**, para determinar el riesgo de confusión, ha dicho el Tribunal:

"... deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca." (Sentencia 1-IP-87, arriba citada).

En cuanto a la metodología para comparar **dos marcas mixtas entre sí**, indicó el Tribunal:

"Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en 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 que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto." (Sentencia 4-IP-88, antes citada).

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el problema planteado en el presente caso es más complejo que los anteriormente analizados ya que la comparación debe hacerse no entre dos marcas de la misma especie (denominativas o mixtas), sino **entre una denominativa y otra mixta**, lo cual implica la confrontación de elementos heterogéneos. Tan es así que la misma jurisprudencia europea, concretamente en Alemania y España, sostuvo durante mucho tiempo que no era posible admitir el riesgo de confusión en dicha hipótesis (ver Carlos Fernández-Novoa, "Fundamentos del Derecho de Marcas". Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, págs. 232 y ss.). Esta tesis limitativa, ya superada, fue el resultado, al parecer, de concederle exagerada importancia al significado conceptual de la marca gráfica, por un lado, mientras que por el otro se prestaba mayor atención al significado de la palabra que a su sonido.

Según la doctrina actual, al comparar una marca denominativa con una mixta no debe olvidarse que, en esta última, suele prevalecer el elemento denominativo sobre el gráfico. Se parte de la base de que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto en el mercado, al paso que el signo gráfico es con frecuencia ambiguo y difícilmente puede ser expresado por el consumidor para señalar el producto. Debe entonces analizarse cuál es la dimensión más característica de la marca en cuestión, o sea la que puede producir un mayor impacto en la mente del posible consumidor, puesto que, como se ha visto, de ello depende básicamente la posibilidad de confusión.

Este Tribunal se limita a señalar las anteriores pautas sin que le sea posible avanzar más en el análisis del caso puesto que ello implicaría invadir el terreno de lo fáctico, el cual le está vedado por ser de la exclusiva competencia del Juez nacional, dentro del sistema de cooperación judicial implícito en el recurso prejudicial (Tratado de creación del Tribunal, artículo 30).



El Tribunal se abstiene de interpretar, de manera específica, el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 ya que él se refiere a la protección ampliada que se le otorga a la marca notoria, extensiva a "productos o servicios similares", la cual no viene al caso. En efecto, como se ha visto, la defensa contra el riesgo de confusión se propone en el presente proceso dentro de la hipótesis del literal f) **ibídem**, puesto que las marcas en conflicto se refieren a "productos o servicios comprendidos en una misma clase".

Tampoco resulta procedente la interpretación, en particular, del artículo 72 de la Decisión 85, incluido en la solicitud, ya que se trata de una norma concordante que consagra el derecho exclusivo conferido por el registro de una marca, el cual, para el presente caso, resulta ser tan sólo el indiscutido presupuesto de la protección que otorga el citado literal f) del artículo 58.

Con apoyo en las anteriores consideraciones,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

CONCLUYE:

1. No es válido el registro de una marca que

sea confundible con otra ya registrada por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase, en los términos del artículo 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. El Juez nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, teniendo en cuenta las directrices que se han señalado, deberá determinar si existe o no el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

3. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada, y remítase igual copia a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Juan Vicente Ugarte del Pino
Presidente

Carmen E. Crespo de Hernández
Magistrado

Fernando Uribe Restrepo
Magistrado

Galo Pico Mantilla
Magistrado

Edgar Barrientos Cazazola
Magistrado

Patricio Peralvo Mendoza
Secretario a.i.





