



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de julio de 2016

Proceso: 684-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial Obligatoria

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2010-00144

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del proceso de registro del signo mixto BOLIVARIANOS, con oposición sobre la base de las marcas mixtas EXPRESO BOLIVARIANO y del signo denominativo BOLIVAR

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 4159, recibido el 14 de diciembre de 2015, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2010-00144; y,

El auto del 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Las Partes en el Proceso Interno

Demandante: Rafael Yezid Sus Cabrera

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - República de Colombia.

Tercero Interesado: Corporación Habanos S.A.



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

2. Hechos Relevantes

- 2.1. El 5 de julio de 2006, Rafael Yezid Sus Cabrera solicitó el registro del signo BOLIVARIANOS (mixto)¹, que pretende distinguir "(...) Tabaco; artículos para fumadores; cerillas", productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.



- 2.2. Los días 6 y 12 de octubre de 2006, las sociedades CORPORACIÓN HABANOS S. A. y EXPRESO BOLIVARIANO S. A. presentaron oposición con base en las marcas previamente registradas EXPRESO BOLIVARIANO, en diferentes clases² de la Clasificación Internacional de Niza y el signo denominativo BOLIVAR para distinguir productos de la Clase 34³.
- 2.3. El 30 de junio de 2009, el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante Resolución 33267 declaró fundada la oposición y denegó el registro de la marca BOLIVARIANOS (mixta).
- 2.4. El 31 de julio de 2009, RAFAEL YEZID SUS CABRERA interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 33267, los mismos que fueron resueltos mediante las Resoluciones 41511 del 21 de agosto de 2009 y 48370 del 28 de septiembre de 2009 respectivamente, ambas confirmando la decisión inicial.
- 2.5. El 19 de febrero de 2010, RAFAEL YEZID SUS CABRERA presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 33267, 41511 y 48370.
- 2.6. El 16 de septiembre de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por RAFAEL

¹ Expediente Administrativo 06-64741.

² Marca mixta EXPRESO BOLIVARIANO, Certificado 178610 (para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 28), Expediente N° 94 058048, con Radicación 1994/12/23 y vigencia hasta el 12 de mayo de 2005; y, marca mixta EXPRESO BOLIVARIANO, Certificado 174444 (para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 39), Expediente N° 94 057843, con Radicación 1994/12/22 y vigencia hasta el 18 de abril de 2025.

³ Marca denominativa BOLIVAR registrada a nombre de CORPORACIÓN HABANOS S. A., Expediente Administrativo 98 055663, fecha de Radicación 1998-09-24, Certificado 216559.

YEZID SUS CABRERA contra la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

- 2.7. El 25 de noviembre de 2011, la SIC contestó a la demanda interpuesta en su contra.
- 2.8. El 16 de enero de 2012, la CORPORACIÓN HABANOS S. A. contestó la demanda en calidad de tercero interesado.
- 2.9. El 28 de mayo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad

RAFAEL YAZID SUS CABRERA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 3.1. *Se ha vulnerado la aplicación del Artículo 136 literal b) ya que "(...) en el proceso de registro de marca que nos ocupa, no se evidencio que la causal de irregistrabilidad endilgada por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO fuera aplicable al caso de autos, pues como se demostrara no existe riesgo de confusión entre el signo "BOLIVARIANOS" y la marca registrada "BOLIVAR".*
- 3.2. *"(...) es preciso acusar como violados los artículos 136 en su literal a) y 134 en su literal b) de la Decisión 486. La primera disposición por APLICACIÓN INDEBIDA y la segunda por FALTA DE APLICACIÓN".*
- 3.3. *"(...) erró la entidad demanda en su aplicación, pues al acusar de idénticos al signo "BOLIVARIANOS" con la marca "BOLIVAR", definitivamente terminó por conferirle un alcance que en verdad la norma no tiene. Y ello ocurrió, por cuanto al efectuar el análisis comparativo entre las dos denominaciones, dejó de lado elementos que hubieran sustentado el carácter distintivo de los productos que el signo solicitado designa, y de paso, hubieran desechado cualquier semejanza entre la marca registrada que se opuso al registro ("BOLIVAR") y el signo en cuestión".*
- 3.4. *"(...) la entidad demandada no tiene en cuenta que en el análisis comparativo ente los signos, debe apelarse a la integridad de los mismos en sus dimensiones fonética, visual y conceptual, sin que sea posible fraccionarlos a efectos de distinguirles o resaltarles similitudes. Precisamente la SUPERINTENDENCIA, de manera mecánica y desajustada termina de fragmentar el signo solicitado, concluyendo sin más ni más, que en el mismo predomina el elemento fonético (o denominativo)".*
- 3.5. *En el aspecto visual, "(...) el signo solicitado está compuesto de una imagen que sin lugar a dudas genera u impacto visual en la conciencia del consumidor, provocando que la "fuerza" de las palabras ceda ante la potencia diferenciadora e indicadora de la imagen".*

- 3.6. En el aspecto fonético, "(...) la entidad demandada dejó de lado que el signo solicitado contiene una extensión fonética que objetivamente le imprime distinción, pues desde luego "BOLIVAR" (la marca registrada) y "BOLIVARIANOS" (signo solicitado) pueden diferenciarse".
- 3.7. "(...) en el análisis comparativo entre la marca registrada y el signo solicitado, la SUPERINTENDENCIA no tuvo en cuenta que los componentes de este último eran de orden gráfico y nominativo. Esto explica que en la descripción del grafico se haya descrito como "mixto".
- 3.8. Se asevera que "(...) el elemento figurativo que acompaña al signo solicitado fue soslayado, porque a juicio de la entidad, la imagen no aportaba conceptualmente algún elemento diferente al indicado por la palabra "BOLIVARIANOS".

4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 4.1. "(...) Con la expedición de los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina".
 - 4.2. "(...) Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores".
 - 4.3. "(...) el signo solicitado BOLIVARIANOS (MIXTA) y la marca BOLIVAR (NOMINATIVO), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor".
 - 4.4. "(...) en la expresión BOLIVA / BOLIVAR, se puede observar que el signo solicitado está acompañado de la expresión IANOS, la cual no le otorga suficiente distintividad a los productos que se pretenden amparar".
 - 4.5. El signo solicitado pretende distinguir los mismos productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza "(...) compartiendo así la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización, y medios de publicidad, razón por la que de permitirse el registro del signo solicitado en registro, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y de otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad".
- #### 5. Argumentos de la contestación de la Acción de Nulidad por el tercero interesado

CORPORACIÓN HABANOS S. A. en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 5.1. Los signos BOLIVARIANOS y BOLIVAR generan confusión en el público consumidor ya que "(...) presentan similitudes fonéticas, pues el signo solicitado incorpora toda la marca registrada".
- 5.2. "(...) Tienen similitudes visuales, pues la marca registrada es nominativa mientras en el signo solicitado prevalece la marca BOLIVARIANOS, sin especiales elementos gráficos que le otorguen distintividad".
- 5.3. "(...) Tiene similitudes ideológicas derivadas de que ambas hacen alusión al apellido Bolívar, que en nuestro país evoca de manera directa a Simón Bolívar, el Libertador, y cualquier elemento relacionado con su nombre, tales como: una división territorial, una tendencia política, y múltiples instituciones educativas, culturales, y oficiales".
- 5.4. "(...) distinguen el mismo tipo de productos de la Clase Internacional 34, mientras el signo solicitado quiere identificar cigarrillos y artículos para fumadores, la marca registrada identifica tabaco, artículos para fumadores, cerillas".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

El Tribunal interpretará únicamente el Artículo 136 Literal a) por ser procedente a efectos de contribuir en la resolución del proceso interno.

No se interpretará el Artículo 134 Literal b) de la Decisión 486 porque su análisis no contribuye para la resolución del proceso interno.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética, figurativa, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre un signo denominativo y uno mixto

D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética, figurativa, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
 - 1.1. En el proceso interno se discute si el signo mixto BOLIVARIANOS es confundible con la marca denominativa BOLIVAR, en consecuencia es pertinente analizar lo dispuesto en el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente:

"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; (...)"

- 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.⁴
- 1.3. En cuanto al **riesgo de confusión**, igualmente el Tribunal ha sostenido que éste puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- 1.4. En cuanto al **riesgo de asociación**, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- 1.5. Al resolver la controversia, se deberá tenerse en cuenta si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
 - 1.5.1. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
 - 1.5.2. **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
 - 1.5.3. **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
 - 1.5.4. **Ideológica o conceptual:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

⁴ Así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas: Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006, expedida en el marco del proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006 expedida en el marco del proceso 62-IP-2006.

1.6. Igualmente, al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta se tendrá en cuenta que en la comparación de los signos en conflicto se deben aplicar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos:

1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.6.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

1.7. Es importante que al analizar el caso concreto se verifique que se hayan determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.8. Sin embargo, es importante tener presente que no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con el signo mixto **BOLIVARIANOS** y la marca denominativa **BOLIVAR**.

2. Comparación entre un signo denominativo y uno mixto

2.1 Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo mixto **BOLIVARIANOS** y la marca previamente registrada **BOLIVAR**, resulta necesario que la Corte consultante proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera.

2.2 Aunque, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras

características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3 Se deberá tener en cuenta que, si el elemento gráfico es el preponderante en el signo mixto, en principio no habría riesgo de confusión, pero si resulta que el elemento denominativo es el preponderante en ambos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas⁵ para el cotejo de signos denominativos:

2.3.1. **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.3.2. **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar,** ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.3.3. **Se debe observar el orden de las vocales,** toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.3.4. **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor,** pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.4 Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

2.4.1. **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.** La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.

2.4.2. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.** Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.3. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más fuerte sea la sonoridad de

⁵ Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diferentes interpretaciones, entre las que se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-lp-2007; e, Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014.

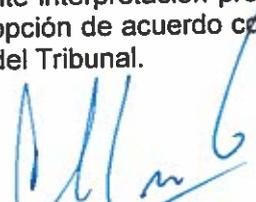
la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

- 2.4.4. **Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo.** Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
- 2.4.5. **Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.** Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
- 2.4.6. **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.** Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

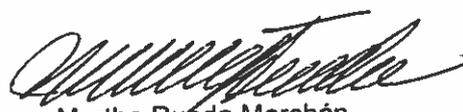
- 2.5 En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, la Corte consultante verificará la realización del respectivo cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de que se determine el posible riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto **BOLIVARIANOS** y la marca previamente registrada **BOLIVAR**.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00144, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.


Cecilia Luisa Ayllón-Quinteros
MAGISTRADA


Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO


Martha Rueda Merchán
MAGISTRADA


Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.



Dr. Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE



Dr. Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.