

REGISTRO DE MARCA – Examen de registrabilidad / COTEJO MARCARIO – Determinación elemento. Combinación de elementos

En relación con el examen de registrabilidad, la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa” Como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección, no obstante que la marca cuyo registro se cuestiona sea de carácter mixto, debe efectuarse un cotejo con la marca registrada para identificar si es el elemento denominativo o el gráfico el que tiene mayor influencia en la mente del consumidor. 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. Sin embargo, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca mixta por la existencia de una previamente registrada, que es nominativa simple, el Tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la Interpretación Prejudicial: “Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 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.

REGISTRO DE MARCA / Comparación ortográfica, fonética, ideológica y gráfica / COTEJO MARCARIO

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala la similitud ortográfica existente entre ellas. Si bien las marcas consideradas en su conjunto no tienen la misma longitud, ya que el número de letras que las componen es diferente, pues el signo BANKO tiene cinco (5) letras y la marca BANKIT tiene seis (6); lo cierto es que ambos signos se asemejan ortográficamente, por cuanto están compuestos por una (1) palabra de dos (2) sílabas y las primeras cuatro (4) letras que las componen, que poseen la fuerza distintiva, son idénticas. Por otro lado, para la comparación fonética, debe la Sala

aplicar dos (2) de las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, para realizar el análisis respectivo, así: 1) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). Se advierte que esta regla se cumple en el presente caso, pues la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es idéntica y ocupa la misma posición. 2) Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. De acuerdo con lo antes expuesto, esta regla también se cumple. De hecho, como se analizó arriba, en ambas marcas la sílaba tónica, compuesta por las mismas tres (3) letras, está ubicada en primer lugar. No se encuentra que exista similitud conceptual entre las marcas, pues mientras que la marca BANKO puede eventualmente evocar en la mente del consumidor la idea de lo que se entiende por BANCO, esto es: “asiento, con respaldo o sin él, en que pueden sentarse varias personas” o “establecimiento público de crédito, constituido en sociedad por acciones”; no sucede lo mismo con la marca BANKIT, que es de fantasía, y no evoca en la mente del consumidor una idea precisa. Por otro lado, sobre el elemento secundario, no se advierte que pueda realizarse una comparación gráfica entre las marcas, pues si bien BANKO es mixta, ya que está compuesta por un elemento gráfico y otro nominativo, BANKIT es nominativa simple.

REGISTRO DE MARCA / Riesgo de asociación y/o confusión / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA – Causales

Empero, se advierte que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma clasificación internacional. En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca BANKO se solicitó para distinguir fungicidas, mientras que aquel que se concedió a la marca BANKIT es para distinguir “pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, preparaciones para destruir los animales dañinos”. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 5, permite constatar que la marca BANKO no es lo suficientemente distintiva respecto de BANKIT, pues los productos para los cuales se solicitó su registro en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, fungicidas, son idénticos a unos para los cuales se concedió el registro de la marca BANKIT; y las similitudes que presentan las marcas no la diferencian lo suficiente de la marca registrada previamente, haciendo que su registro pueda generar un riesgo de confusión en el público consumidor, que puede llevarlo a asociar los productos de ambas marcas con un origen empresarial común. En este orden de ideas, se advierte que ambas marcas distinguen los mismos productos en una misma clase del nomenclátor; pueden utilizar canales idénticos de publicidad, como lo son la televisión, la prensa y la radio; pueden comercializarse por idénticos medios, por tratarse de productos idénticos; y tienen una relación directa y una misma finalidad. Así las cosas, la Sala considera que el signo mixto BANKO, cuyo registro se solicitó para distinguir fungicidas, correspondientes a la categoría 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136

NOTA DE RELATORIA: Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 08 de junio de 2006, Radicación 2002-00274-01, M.P. Camilo Arciniegas Andrade; 13 de septiembre de 2007, Radicación 2001-00236-01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, del 13 de agosto de 2009, Radicación 2003-00111-01, M.P. María Claudia Rojas Lasso

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil doce (2012)

Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00099-00

Actor: SYNGENTA LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se interpreta como nulidad relativa promovida por Syngenta Limited contra las Resoluciones 18152 de 2005 (28 de julio) y 28991 de 2005 (3 de noviembre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad Coljap Industria Agroquímica S.A. (en adelante Coljap S.A.), el registro de la marca BANKO (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 internacional.

I. LA DEMANDA

Syngenta Limited, domiciliada en Guildford, Surrey, Reino Unido, mediante apoderada, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:

1.1. Pretensiones

- Que se declare nula la Resolución No. 18152 de 28 de julio de 2005, a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio declaró infundada su oposición y concedió, a favor de Coljap S.A., el registro de la marca BANKO (MIXTA), para distinguir fungicidas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Que se declare nula la Resolución No. 28991 de 3 de noviembre de 2005, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recuso de apelación propuesto por la actora, confirmando la Resolución No. 18152 de 2005.
- Que como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca BANKO (MIXTA), para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

1.2. Los Hechos

El 19 de octubre de 2004, la sociedad Coljap S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca BANKO (MIXTA), para distinguir fungicidas de la categoría 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 548 de 2005 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la actora, pues consideró que no debía ser registrada, habida cuenta de que tenía similitud con la marca BANKIT, previamente registrada a su favor en la misma clase internacional.

Mediante Resolución No. 18152 de 2005 (28 de julio), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió a favor de Coljap S.A. el registro de la marca BANKO (MIXTA), bajo el argumento de que no presentaba semejanzas con la marca BANKIT, que pudieran inducir a error a los consumidores.

Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución 28991 de 2005 (3 de noviembre), confirmando lo decidido en la Resolución No. 18152 de 2005 (28 de julio).

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; 13 y 209 de la Constitución Política; 2 de la Ley 58 de 1982 y 3 del Código Contencioso Administrativo.

1.3.1. Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

Afirma que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece que *“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...”*.

En ese sentido, señala que la administración debe negar el registro de una marca cuando encuentra que ella no es distintiva y busca distinguir los mismos productos de otra que se encuentra previamente registrada.

Bajo el anterior contexto, considera que la marca BANKO no debe ser registrada, pues se asemeja visual, gráfica, ideológica y fonéticamente con el signo BANKIT, registrado a su favor. De hecho, pone de presente que las primeras cuatro (4) letras de las marcas son idénticas; y que las mismas generan en el consumidor la misma idea, esto es, la del significado de la palabra BANCO (BANK en inglés).

Señala que *“la sociedad solicitante de BANKO lo único que tuvo que hacer fue coger una marca posicionada en el mercado desde hace 9 años para distinguir, entre otros, fungicidas y reemplazar los fonemas IT por la letra O, para obtener protección en claro detrimento de mi mandante.”*

Adicionalmente, sostiene que resulta evidente que el registro de la marca confunde a los consumidores, pues se concedió para distinguir productos de la misma categoría, como lo son los fungicidas, los cuales tienen iguales canales de comercialización y ostentan una misma finalidad.

1.3.2. Artículos 13 y 209 de la Constitución Política; 2 de la Ley 58 de 1982 y 3 del Código Contencioso Administrativo

Por otro lado, señala que los actos demandados violan los principios de igualdad e imparcialidad, pues en casos similares la Superintendencia de Industria y Comercio ha negado el registro de marcas que se solicitan para distinguir productos de la misma clase internacional en la que existen otras semejantes, tal y como sucedió con PURICOLOR y PURICLOR T (Exp. 98.003.090), POLARIX y POLAR (Exp. 01.073.997), STARLIX y STARLEX (Exp. 01.102.278), CAMIX y CAOMIZ (Exp. 02.052.693) y IBECTA e IVETRA (Exp. 03.015.303)

II. CONTESTACIONES

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Reiteró que para que un signo sea registrado como marca, debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Adicionalmente, sostuvo que la marca estaba compuesta por una partícula de uso común y, por lo tanto, era débil y no podían oponerse a su registro. Además, señaló que no existía semejanza fonética, gráfica, ortográfica ni conceptual entre BANKIT y BANKO, pues la última sílaba de ambas marcas las hacía sustancialmente diferentes.

Por último, señaló que resultaba irrelevante el hecho de que ambos signos estuvieran registrados para proteger productos de la misma clasificación internacional, habida cuenta de que las marcas eran disímiles.

2.2. Coljap S.A. guardó silencio.

III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, solicitó requerir la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, Arts. XXVII y siguientes.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la norma de la Decisión 486 indicada en los cargos. Las conclusiones a las que llegó en la interpretación 21-IP-2009 se citan a continuación.

“1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, 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 en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 5, que no sean farmacéuticos, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 5, podría causar riesgo en la salud, tales como pesticidas, fungicidas y herbicidas. Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

6. En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas partículas son marcarriamente débiles.

7. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Actividad, ésta, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.”

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

5.1. La actora y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, respectivamente, los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma.

5.2. Coljap S.A. guardó silencio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala determinar si el signo mixto BANKO, cuyo registro se solicitó para distinguir fungicidas, correspondientes a la categoría 5 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo 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.”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye *“las palabras o combinación de palabras”.*

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca BANKO (MIXTA), a favor de Coljap S.A., para distinguir fungicidas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de que dentro del proceso la actora se opuso a su registro, por considerar que existía confundibilidad entre ésta y la marca BANKIT, previamente registrada a su favor en la misma categoría internacional.

6.1. Examen de Registrabilidad

En relación con el examen de registrabilidad, la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

“3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

“4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca mixta cuyo registro se cuestiona y la marca nominativa previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONADA	MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA
BANKO (MIXTA CLASE 5)	BANKIT (NOMINATIVA CLASE 5)
	BANKIT

Como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección¹, no obstante que la marca cuyo registro se cuestiona sea de carácter mixto, debe efectuarse un cotejo con la marca registrada para identificar si es el elemento denominativo o el gráfico el que tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Sin embargo, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca mixta por la existencia de una previamente registrada, que es nominativa simple, el Tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la Interpretación Prejudicial:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados,

¹ Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso

que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

(...)

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

(...)

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

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. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica entre las marcas BANKO y BANKIT; no sin antes advertir que las marcas se analizarán en su conjunto, pues la partícula BAN que contienen no es un prefijo utilizado comúnmente en productos farmacéuticos ni químicos, siendo esta una de las excepciones que la jurisprudencia² ha fijado a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan.

6.1.1. Comparación Ortográfica³

² Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de septiembre de 2007, Rad.: 11001032400020010023601, Actora: SOCIEDAD F. HOFFMANN – LA ROCHE A.G., M.P. Marco Antonio Velilla Moreno

³ Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en

Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

BANKO, BANKIT, BANKO, BANKIT, BANKO, BANKIT, BANKO, BANKIT,
BANKO, BANKIT, BANKO, BANKIT, BANKO, BANKIT, BANKO,
BANKIT,
BANKO, BANKIT, BANKO, BANKIT, BANKO, BANKIT, BANKO, BANKIT,
BANKO, BANKIT, BANKO, BANKIT, BANKO, BANKIT, BANKO,
BANKIT,

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala la similitud ortográfica existente entre ellas. Si bien las marcas consideradas en su conjunto no tienen la misma longitud, ya que el número de letras que las componen es diferente, pues el signo BANKO tiene cinco (5) letras y la marca BANKIT tiene seis (6); lo cierto es que ambos signos se asemejan ortográficamente, por cuanto están compuestos por una (1) palabra de dos (2) sílabas y las primeras cuatro (4) letras que las componen, que poseen la fuerza distintiva, son idénticas.

6.1.2. Comparación Fonética⁴

Por otro lado, para la comparación fonética, debe la Sala aplicar dos (2) de las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, para realizar el análisis respectivo, así:

1) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

Se advierte que esta regla se cumple en el presente caso, pues la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es idéntica y ocupa la misma posición. En efecto, la sílaba BAN donde las marcas se acentúan está compuesta por las mismas tres (3) letras y ocupa en ambos signos la misma posición en la primera sílaba, según se aprecia a continuación:

los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia."

⁴ Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. "La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en

Marca cuyo registro se cuestionada: **BAN KO**

Marca previamente registrada: **BAN KIT**

2) Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante.

De acuerdo con lo antes expuesto, esta regla también se cumple. De hecho, como se analizó arriba, en ambas marcas la sílaba tónica, compuesta por las mismas tres (3) letras, está ubicada en primer lugar.

6.1.3. Comparación Ideológica⁵

No se encuentra que exista similitud conceptual entre las marcas, pues mientras que la marca BANKO puede eventualmente evocar en la mente del consumidor la idea de lo que se entiende por BANCO, esto es: *“asiento, con respaldo o sin él, en que pueden sentarse varias personas”* o *“establecimiento público de crédito, constituido en sociedad por acciones”*, no sucede lo mismo con la marca BANKIT, que es de fantasía, y no evoca en la mente del consumidor una idea precisa.

6.1.4. Comparación Gráfica

Por otro lado, sobre el elemento secundario, no se advierte que pueda realizarse una comparación gráfica entre las marcas, pues si bien BANKO es mixta, ya que está compuesta por un elemento gráfico y otro nominativo, BANKIT es nominativa simple.

En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica entre las marcas BANKO y BANKIT, por cuanto están compuestas por una (1) palabra de dos (2) sílabas y las primeras cuatro (4) letras que las componen, que poseen la fuerza distintiva, son idénticas. Además, se advierte que existe semejanza fonética entre

las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.”

⁵ Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. *“La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”*

los signos, debido a que la sílaba ubicada en primer lugar, esto es BAN, es aquella en la que ambos se acentúan.

Pese a lo anterior, la semejanza ortográfica y fonética que presentan las marcas cotejadas es insuficiente para afirmar que la marca BANKO (MIXTA) se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor, al grado de que, como lo afirma la demandante, el comprador asocie con un mismo origen empresarial los productos que comercializa la marca BANKO con los de BANKIT.

6.1.5. Riesgo de Asociación y/o Confusión

Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la Interpretación Prejudicial lo siguiente:

“Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.⁶”

En el caso *sub examine* el registro de la marca mixta BANKO se otorgó para distinguir, dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, **fungicidas**; y el registro que se había concedido previamente al signo BANKIT, se otorgó para distinguir “*pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, preparaciones para destruir los animales dañinos*”, correspondientes a la misma clase.

Se resalta que la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, dispone:

*“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; **fungicidas**, herbicidas”. (Se resalta)*

Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia plasmadas en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que las marcas BANKO y BANKIT distinguen productos de la misma clase.

Empero, se advierte que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma clasificación internacional. De hecho, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 04-IP-98:

“...el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344. Para comprobar este aserto resulta útil tener en cuenta que en parte alguna de la citada norma se menciona la clase como parámetro de comparación entre los bienes de que se trate. Igualmente, debe observarse que en forma armónica el artículo 104, en el cual se consagran las principales facultades que surgen para el titular del registro, no otorga el derecho al uso exclusivo de la marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro.

Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese solo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al

⁶ Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente haciendo salvedad de las marcas notorias. Para ejemplificar: En la clase 5 se consignan los alimentos para bebés, pero al mismo tiempo los productos para la destrucción de animales dañinos, así como los fungicidas y herbicidas. Si se identifica el alimento del bebé con una marca idéntica o similar de aquella destinada para los fungicidas, analizadas las cosas desde una perspectiva de razonabilidad, resulta de muy difícil ocurrencia que el público consumidor crea erradamente en que uno y otro producto tienen un mismo origen empresarial. De otro lado, existen productos que, aun cuando distribuidos en clases diversas, presentan características comunes entre ellos de tal naturaleza que, al ser puestos en el mercado bajo una misma marca perteneciente a titulares diversos, inevitablemente se originaría confusión; ejemplo de ello lo constituyen las frutas y legumbres en conserva, relacionadas en la clase 29, frente a las frutas y legumbres frescas agrupadas en la clase 31.”

Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si BANKO es registrable o, se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: **(i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad;** e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca BANKO se solicitó para distinguir **fungicidas**, mientras que aquel que se concedió a la marca BANKIT es para distinguir “*pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, preparaciones para destruir los animales dañinos*”. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 5, permite constatar que la marca BANKO no es lo suficientemente distintiva respecto de BANKIT, pues los productos para los cuales se solicitó su registro en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, fungicidas, son idénticos a unos para los cuales se concedió el registro de la marca BANKIT; y las similitudes que presentan las marcas no la diferencian lo

suficiente de la marca registrada previamente, haciendo que su registro pueda generar un riesgo de confusión en el público consumidor, que puede llevarlo a asociar los productos de ambas marcas con un origen empresarial común.

En este punto, cabe destacar que respecto del registro de marcas que buscan distinguir productos de la clase 5 internacional, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que debe realizarse un examen riguroso, por los efectos adversos que puede generar para la salud humana una confusión de productos comprendidos en ésta. En efecto, en la Interpretación Prejudicial se lee lo siguiente:

“Sobre los productos amparados por la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es pertinente indicar, en primer lugar, que el examen de marcas farmacéuticas, productos comprendidos dentro de la clase 5, debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

En segundo lugar, el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 5, que no sean farmacéuticos, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 5, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas) tales como pesticidas, fungicidas y herbicidas. Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los plaguicidas, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, preparaciones para la destrucción de animales dañinos y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que a pesar de lo anterior el público consumidor puede incurrir en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase. Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara un plaguicida con una que ampara un fármaco, el consumidor que, por alguna razón tiene a su alcance los productos, pueda caer en un error, que podría convertirse en fatal para su salud.

En este aspecto, el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.

“Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas,

una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas”⁷.

En este orden de ideas, se advierte que ambas marcas distinguen los mismos productos en una misma clase del nomenclátor; pueden utilizar canales idénticos de publicidad, como lo son la televisión, la prensa y la radio; pueden comercializarse por idénticos medios, por tratarse de productos idénticos; y tienen una relación directa y una misma finalidad.

Así las cosas, la Sala considera que el signo mixto BANKO, cuyo registro se solicitó para distinguir fungicidas, correspondientes a la categoría 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso similar, en el que se ordenó cancelar el registro de la marca TWINVAX, porque se encontró que podía inducir al público a error por la similitud que existía entre ésta y la marca TWIN, previamente registrada para

distinguir productos de la clase 5 de la clasificación Internacional de Niza, esta Sala manifestó:

*“...la Sala advierte que entre las marcas “TWIN”, cuyo titular es la actora, y “TWINVAX”, objeto de los actos acusados, existe semejanza que puede conducir al público consumidor a error.
En efecto, si bien es cierto que desde el punto de vista ortográfico, la marca “TWIN” está compuesta por cuatro letras en tanto que la marca “TWINVAX” comprende siete, no lo es menos que en la pronunciación toda la entonación recae en la expresión TWIN y es ésta la que le da mayor fuerza y, por ende, es la que penetra en la mente del consumidor.
(...)”*

⁷ Interpretación prejudicial 45-IP-2008 de 14 de mayo de 2008. Marca “GANAVET”.

Por último, observa la Sala que este criterio riguroso en el examen de marcas farmacéuticas, es el que se ha venido aplicando en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en la sentencia de 11 de marzo de 2004 (Expediente 6788, Consejero ponente doctor Gabriel Mendoza Martelo), en el que se consideró ajustada a la legalidad la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que denegó el registro de la marca TWIS (CARACOL), para amparar productos de la clase 5ª, porque previamente existía la marca TWIS, para la misma clase.”⁸

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:

1° **DECLÁRASE** la nulidad de las Resoluciones 18152 de 2005 (28 de julio), expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 28991 de 2005 (3 de noviembre), expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2° Como consecuencia de la anterior declaración, **ORDÉNASE** a la entidad demandada cancelar el registro de la marca BANKO (MIXTA), para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidenta

⁸ Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 8 de mayo de 2008, Rad.: 11001032400020010035101, Actora: TECNOQUIMICAS S.A., M.P. Marco Antonio Veilla Moreno

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO