

REGISTRO MARCARIO - Semejanzas entre las marcas desde el punto de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual

Así las cosas, es del caso acotar en el sublite, que el signo ROCKSTAR, reproduce el término ROCK, correspondiente a la marca previamente registrada por Gaseosas Lux S.A.; y la partícula STAR, no lo dota de suficiente distintividad por ser de uso común para marcas de la clase 32. Ello aunado a que existe una similitud ideológica entre los signos al evocar conceptos relacionados entre sí, según se anotó, hace que sean confundibles en lo que respecta a su origen empresarial, más aun al ser estos productos comercializados en el mismo tipo de establecimientos. De ahí que sea evidente el riesgo de confusión indirecta, por lo que para la Sala los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, dada la afectación de los derechos de propiedad industrial a que se vería avocado el titular de la marca ROCK.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 150

NOTA DE RELATORIA: Reiteración jurisprudencial sobre la identidad de los signos enfrentados, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre de 2010, Rad. 2003-00179-01, MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta - Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de enero de 2008, Rad. 2003-00232-01, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 27557 DE 2005 (24 de octubre) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil doce (2012)

Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00218-00

Actor: GASEOSAS LUX S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **GASEOSAS LUX S.A.**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 27557 del 24 de octubre de 2005,

por la cual se concedió el registro de la marca nominativa **ROCKSTAR** para distinguir productos de la Clase 32 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- ANTECEDENTES

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

I.1.1. El señor RUSSELL G. WEINER, a través de apoderado, solicitó el día 23 de marzo de 2005 el registro de la marca **ROCKSTAR** (nominativa) para identificar bebidas para deportistas tales como bebidas energéticas, dentro de los productos de la clase 32 internacional de Niza.

I.1.2. La solicitud de la marca ROCKSTAR fue radicada bajo el expediente número 05-026498 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 555 del 31 de agosto de 2005.

I.1.3. Mediante la Resolución No. 27557 del 24 de octubre de 2005 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió conceder el registro de la marca ROCKSTAR (nominativa) en la clase 32.

I.1.4. Esta Resolución no fue objeto de recursos, razón por la cual, el acto administrativo que concedió la marca ROCKSTAR (nominativa), para distinguir productos de la clase 32 Internacional de Niza quedó en firme y debidamente ejecutoriado.

I.1.5. Por su parte, Gaseosas Lux S.A., solicitó el registro de la marca ROCK (nominativa) ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 8 de septiembre de 1978, el cual le fue concedido mediante Resolución No. 4138 del 28 de mayo de 1982, para distinguir los siguientes productos de la clase 32: "cerveza, ale y porter;

aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas”.

I.1.6. La Superintendencia de Industria y Comercio efectuó la inscripción de la marca en los libros de propiedad industrial, asignándole el Certificado de Registro No. 99.211, y el mismo ha sido oportuna y sucesivamente renovado por Gaseosas Lux S.A, encontrándose vigente hasta el 28 de mayo de 2012.

I.2. Para sustentar los cargos de violación de las normas, la sociedad actora adujo en síntesis, lo siguiente:

Señala que los cargos de ilegalidad se formularán respecto de la normatividad contenida en la Decisión 486 de 2000, por ser la vigente para cuando se presentó la solicitud de la marca ROCKSTAR y para la fecha en que se concedió el registro del signo.

I.2.1. Violación directa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por falta de aplicación.

De dicha norma se desprende que no pueden registrarse como marcas, signos que sean idénticos o semejantes a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, porque puede causar confusión o riesgo de confusión en el mercado.

La marca ROCK fue concedida desde el 28 de mayo de 1982 para distinguir “cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas”, mientras que la marca ROCKSTAR fue solicitada más de veinte años después, el 23 de marzo de 2005 y concedida el

24 de octubre de 2005 para distinguir también productos de la clase 32 tales como “bebidas para deportistas tales como bebidas energéticas”.

La Superintendencia de Industria y Comercio, al conceder el registro de la marca ROCKSTAR, desconoció la preexistencia de los derechos de la actora sobre la marca ROCK.

I.2.2. La concesión de la marca ROCK a favor de la Sociedad Gaseosas Lux S.A., le generó a su favor el derecho de exclusiva, consistente en que Gaseosas Lux S.A., es el único que puede utilizar la marca ROCK y registrar marcas derivadas de la misma para identificar los productos de la clase 32; y el derecho de exclusión que significa que el signo que sea primeramente solicitado o registrado adquiere la facultad para impedir el registro de signos confundiblemente similares con base en el principio “primero en el tiempo primero en el derecho”.

I.2.3. El actor sostiene que la marca ROCKSTAR es confundiblemente similar a la marca ROCK, para lo cual entra a efectuar el correspondiente cotejo marcario, comenzando por analizar la impresión de conjunto, y señala que es de considerar que tanto la expresión ROCKSTAR como la marca ROCK, son nominativas, por lo que para determinar si resultan confundibles deben seguirse los lineamientos de la jurisprudencia andina sobre el cotejo de denominaciones.

Afirma que existe confusión visual o gráfica y que esta radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma de los signos, demostrando que en conjunto, la percepción de la marca ROCKSTAR es altamente semejante a la percepción que se deriva del signo ROCK, lo cual hace incuestionable que esa percepción de los signos refleje similitud que genera riesgo de confusión.

En cuanto a la similitud ortográfica, encuentra que todas las letras que incluye la marca previamente registrada por Gaseosas Lux S.A., están incluidas en el mismo orden en la marca otorgada en la Resolución No. 27557 del 24 de octubre de 2005. Al efecto, se hace la respectiva comparación: ROCK (marca previamente registrada) – ROCKSTAR (marca otorgada).

Es evidente que la coincidencia señalada es un factor que genera confundibilidad entre los signos, pues la marca ROCK está comprendida dentro de la marca ROCKSTAR y en ella solo se ha añadido habilidosamente la expresión “STAR” para tratar de otorgar distintividad a la marca solicitada. Ello sin embargo no se logra, pues es la expresión ROCK la que le da la esencia a la marca ROCKSTAR, teniendo en cuenta que la expresión STAR es accesorio dentro del conjunto.

También se presenta una similitud fonética que se aprecia al pronunciarlas sucesiva y alternativamente las marcas ROCK y ROCKSTAR, pues se escuchan iguales. Ambas marcas presentan identidad en los cuatro fonemas iniciales “ROCK”, que constituyen las sílabas tónicas de más fácil recordación para el público consumidor; igualmente, coinciden en su raíz que es ROCK.

Ahora, desde el punto de vista ideológico es evidente la asociación que el público hará de las expresiones ROCK y ROCKSTAR, por cuanto son palabras del idioma inglés cuyo significado es ampliamente conocido entre el público, de manera que a partir de la palabra ROCK, como el nombre de uno de los géneros musicales mundialmente conocidos, la expresión ROCKSTAR se deriva de forma evidente de ella, llevando una idea al consumidor: estrella de rock. Ambas marcas evocan la misma idea para identificar productos de la misma clase internacional.

Asimismo, al aplicar el parámetro relativo a que las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente, es evidente que los signos en conflicto arrojan un alto grado de confundibilidad pues la única diferencia que presentan (la expresión añadida STAR en el signo ROCKSTAR) es insuficiente para que un consumidor al encontrarlas en momentos diferentes y sucesivos pueda distinguirlos porque el signo ROCKSTAR reproduce en su integridad la marca ROCK, dando la información equivocada al consumidor de que ROCKSTAR es una marca derivada de la marca ROCK porque tienen los mismos elementos caracterizantes. El actor, cita jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, con relación a las marcas derivadas.

La impresión que producen los dos signos es de semejanza y de relación entre uno y otro y por ende, puede el consumidor asociarlos con un origen común, porque sus semejanzas producirán más impacto que sus diferencias, llevando a error al potencial cliente, más aún cuando ambos signos distinguen productos de la misma naturaleza como son las bebidas no alcohólicas. Esta confusión directa llevaría al consumidor a creer que la bebida ROCKSTAR es una variedad de la bebida ROCK.

En lo que respecta a la aplicación del criterio referente a que quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos, sostiene el actor que es menester tener presente el principio de especialidad.

La Superintendencia no aplicó dicho principio porque concedió el registro del signo confundiblemente similar ROCKSTAR, para identificar también productos de la clase 32 internacional.

Al omitirse la aplicación del mencionado principio se afecta la competencia leal en el mercado porque, en primer lugar, la finalidad de ambos signos es la misma:

distinguir productos que hidratan, refrescan y calman la sed de sus consumidores. En segundo lugar, es probable que los consumidores suplan sus necesidades de hidratarse con uno u otro producto, es decir, que pueden llegar a creer que si no encuentran el producto distinguido con la marca ROCK, pueden suplir esa necesidad consumiendo el producto distinguido con la marca ROCKSTAR, porque este último producto es una derivación del primero, lo cual genera una desviación de la clientela de Gaseosas Lux S.A.

El actor alude también a que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas, y al efecto enumera las múltiples semejanzas existentes entre ROCK y ROCKSTAR:

- Son marcas denominativas.
- Se componen de una sola palabra.
- Las cuatro (4) primeras letras de cada uno de los signos son las mismas: R-O-C-K.
- No poseen elementos adicionales.
- Al ser pronunciadas sucesivamente, se escuchan casi igual.
- Evocan una misma idea que es el género musical ROCK y sus derivaciones como estrellas de rock.
- Distinguen productos para los mismos consumidores.
- Tienen los mismos canales de comercialización.
- La esencia de ambos signos es ROCK y la idea que esta expresión genera.

La única diferencia entre ambos signos distintivos es:

- La inclusión de la expresión STAR en la marca erróneamente concedida.

Con el simple estudio de las semejanzas y diferencias existentes entre ROCK y ROCKSTAR, se evidencia el riesgo de confusión entre ambas marcas por su gran similitud y porque su parecido es incuestionable.

I.2.4. Violación directa del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por aplicación indebida.

Esta norma indica que para que una expresión, una gráfica o cualquier otro signo distintivo pueda ser registrado como marca, éste debe tener la aptitud para distinguir los productos o servicios que identifica dentro del mercado.

De acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia se requiere que el signo cumpla con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, faltándole al signo ROCKSTAR esta última aptitud, por cuanto es confundiblemente similar con una marca ya anteriormente registrada para los mismos productos que se denomina ROCK. Esta circunstancia lleva a que los productos identificados con el signo ROCKSTAR no se distingan de los productos identificados con la marca ROCK.

I.2.5. Violación directa del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por aplicación indebida.

El registro del signo ROCKSTAR fue otorgado sin que se hubiera efectuado el estudio de registrabilidad por parte de la jefatura de la División de Signos Distintivos en debida forma, según indica la norma.

Resalta el actor la obligación oficiosa que tiene la administración para efectuar el análisis de registrabilidad, con independencia de que se hayan presentado o no oposiciones.

Como prueba de lo anterior, señala el informe de antecedentes marcarios efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio con fecha 18 de octubre de 2005, en el cual únicamente se comparó la expresión ROCKSTAR, con marcas registradas parecidas que incluyeran la palabra STAR, como MOVISTAR, NUTRISTAR, POPSTAR y BIG STAR, entre otras. Nunca se verificó la preexistencia de marcas conformadas por la expresión ROCK, aún cuando esta expresión hace parte integral y fundamental del signo ROCKSTAR.

En contraste, y de una búsqueda de las marcas integradas por la expresión ROCK en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, se evidencia que hasta antes de la expedición de la resolución No. 27557 del 24 de octubre de 2005, la única marca conformada con la expresión ROCK era la registrada por Gaseosas Lux S.A.

Si se hubiese efectuado un correcto estudio de registrabilidad del signo ROCKSTAR en la clase 3 internacional, verificando la preexistencia de la marca ROCK para identificar los mismos productos, se hubiera notado a simple vista el riesgo de confusión que genera la coexistencia de ambos signos en el mercado y por lo tanto la administración hubiera negado ese registro.

II-. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

Señala con relación a los requisitos de registrabilidad de que trata el artículo 134 de la Decisión 486, y aludiendo a jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, que no se incurrió en violación de la norma comunitaria porque el signo distintivo ROCKSTAR (nominativa) para distinguir productos de la clase 32 cumple con lo señalado en la norma para que una expresión sea registrada como marca.

Al respecto, sostiene que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden ortográfico, gráfico y fonético suficientemente distintivos.

Así, desde el punto de vista de la distintividad, se tiene que la expresión ROCKSTAR, solicitada por el señor Russell G Weiner, a contrario de lo que afirma el accionante, este signo tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados se observa que las expresiones enfrentadas se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no conllevan al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo ni sobre su procedencia empresarial.

Entre las expresiones en conflicto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos diferenciadores entre sí, y en consecuencia, el registro marcario concedido frente al

solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado.

Para que se presente riesgo de confusión es preciso que concurren dos circunstancias: el primer elemento hace referencia a las marcas como tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar, es necesario verificar el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, pues el principio de especialidad limita la protección de una marca a los productos especificados en el registro, limitando la irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios relacionados en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurren simultáneamente los dos elementos, pues uno de ellos no es suficiente para aplicar la causal relativa a la confundibilidad.

Procede la Entidad demandada a desvirtuar el análisis de confundibilidad hecho por la demandante y para ello señala que desde el punto de vista de la estructura de la palabra (cotejo visual y fonético), se tiene que la marca solicitada ROCKSTAR está estructurada por nueve letras cuya composición es diferente respecto de la marca registrada ROCK que consta de cuatro letras, lo cual le da la suficiente distintividad, de lo que se concluye que tiene una estructura diferenciadora.

Por las diferencias fonéticas, ortográficas y visuales entre las marcas ROCK y ROCKSTAR, es claro que estas dos marcas pueden coexistir de forma pacífica en el mercado.

II.1.2. El señor Russell G. Weiner, por medio de apoderado, intervino como tercero en el proceso y contestó la demanda aduciendo lo siguiente:

En relación con el cargo de violación directa por falta de aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 señala que lo primero a tener en cuenta es que las expresiones ROCKSTAR y ROCK son propias del idioma inglés, y el significado de cada una, dado su amplio uso entre el público general es conocida por el consumidor medio en Colombia. Así, la expresión ROCKSTAR es utilizada para referirse a una persona de la farándula, como una estrella de la música rock and roll.

Por su parte, la expresión ROCK es conocida como roca, piedra, con la connotación de tratarse de algo o alguien fuerte. La expresión ROCK no significa, como lo afirma la demandante, el género de música, por cuanto este se denomina ROCK AND ROLL.

Las diferencias de estos significados hacen que no exista posibilidad de arrojar al consumidor a error de la marca ROCKSTAR en relación con la marca previa ROCK.

Sostiene que, contrario a lo señalado por el demandante, existen varias marcas compartiendo la expresión ROCK, lo que hace que esta expresión sea débil como marca y existen varias otras marcas que contienen la expresión STAR, todas registradas y coexistiendo pacíficamente en la clase 32 internacional de Niza, las cuales presentan semejanzas como las que señala Gaseosas Lux entre ROCKSTAR y ROCK.

Lo anterior demuestra que lo que permite la coexistencia de marcas que comparten partículas, prefijos o sufijos, es la combinación caprichosa de expresiones que resultan en una denominación distintiva y apta para singularizar, identificar o distinguir productos o servicios en el mercado.

También afirma que las marcas enfrentadas son diferentes entre sí, desde los puntos de vista visual y ortográfico, dada la percepción en conjunto de cada signo. La expresión STAR que conforma la marca ROCKSTAR, permite al consumidor medio identificarla y diferenciarla, de la marca ROCK.

Las marcas son asimismo diferenciables fonéticamente por cuanto la marca ROCKSTAR es una sola palabra conformada por dos expresiones, fonéticamente distinta al monosílabo ROCK.

En lo que respecta a la relación o conexión entre los productos identificados con las marcas enfrentadas, indica que estas identifican productos de diferente naturaleza, ya que mientras la marca ROCKSTAR cubre única y exclusivamente bebidas para deportistas tales como bebidas energéticas, la marca ROCK identifica cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Así, los productos que cubre cada marca, aunque se encuentren en la clase 32 son diferentes.

El registro demandado cubre únicamente bebidas dirigidas a deportistas, siendo los deportistas el público al que se dirige la marca ROCKSTAR, lo que hace que el público consumidor sea un grupo determinado de personas, en vez de tratarse de un producto de consumo masivo como son las gaseosas y demás productos identificados con la marca ROCK de la demandante, por lo que los consumidores de la marca cuestionada no serán arrojados a confusión en relación con los productos identificados con la marca ROCK.

Por las diferencias señaladas entre las marcas enfrentadas tampoco existe riesgo de confusión y en consecuencia la marca ROCKSTAR no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

En lo que respecta a la violación directa por aplicación indebida del artículo 134 de la Decisión 486, sostiene que esta no se configura por cuanto la marca ROCKSTAR cumple con los requisitos necesarios para su registro, como son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Finalmente, en lo que hace a la violación directa por aplicación indebida del artículo 150 de la Decisión 486, señala que el hecho de haber concedido el registro de la marca ROCKSTAR no quiere decir que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio haya aplicado indebidamente la norma, sino que una vez efectuado el análisis del signo solicitado a registro, no se encontró causal alguna de irregistrabilidad. Además, la parte actora, tampoco presentó oposición contra ROCKSTAR dentro del trámite administrativo de registro de la marca.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

III.1. La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal pertinente, señaló que las pretensiones del actor están llamadas a prosperar, para lo cual sostuvo, en síntesis lo siguiente:

III.1.1. En primer lugar, centra el asunto a resolver en determinar si existe confundibilidad entre la marca denominativa ROCK y la marca denominativa ROCKSTAR.

Las dos marcas enfrentadas amparan productos de la clase 32 de la clasificación internacional de Niza, y al ser denominativas, es necesario determinar si existe similitud ortográfica, fonética e ideológica entre ellas capaz de inducir a error a los consumidores

Para el Agente del Ministerio Público, las dos marcas presentan confusión visual, auditiva e ideológica por cuanto la marca ROCK, previamente registrada, se encuentra reproducida íntegramente en la marca ROCKSTAR. El elemento común y principal de los signos se escribe de la misma manera y se pronuncia de la misma forma. Además, las dos marcas evocan o proyectan el mismo concepto en la mente de los consumidores, quienes conocen claramente que el ROCK es una clase de música.

El elemento adicional agregado a la marca nueva ROCKSTAR, esto es, la palabra STAR, que significa estrella, no le otorga la distintividad requerida para distinguir productos de la clase 32 en el mercado, sin generar confusión con la marca ROCK previamente registrada. La denominación ROCKSTAR significa estrella del rock, lo que implica que el consumidor encontrará una relación estrecha entre las marcas analizadas, y terminará pensando que los signos amparan productos del mismo empresario, lo que conlleva a que entre los signos enfrentados se presente una confusión indirecta.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos ROCKSTAR y ROCK, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

La corte consultante deberá determinar si el signo ROCKSTAR es de uso común en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; si esto no es así, deberá establecer si las palabras ROCK y STAR son de uso común en la clase 32, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor.

QUINTO: La corte consultante deberá verificar si los signos en conflicto amparan los mismos productos. Si no es así, deberá determinar si existe conexión competitiva entre el producto que pretende distinguir el signo solicitado (bebidas para deportistas tales como bebidas energéticas), y los que distingue la marca registrada (Cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas).

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

El Alto Tribunal en la interpretación prejudicial número 42-IP-2010, solicitada por esta Corporación, procede a interpretar los artículos 134, 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

DECISIÓN 486

(...)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.*

(...)

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;”*

(...)

Artículo 150

“Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y

sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

(...)

De las apreciaciones del Tribunal, se colige la necesaria aplicación de las reglas generales para el cotejo marcario, cuyos parámetros han sido puntualizados por aquel y por esta Corporación así:

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

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

“Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.”

En el presente caso, se procederá a la comparación entre los signos denominativos **ROCK** y **ROCKSTAR**, observando los siguientes criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial allegada al proceso:

- *Se debe analizar 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 debe igualmente precisar acerca de 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.*
- *Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.*
- *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos ROCKSTAR y ROCK.

Sentados los presupuestos jurídicos antes citados, es preciso analizar si el signo mixto “ROCKSTAR”, desde el punto de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual se asemeja a la marca nominativa previamente registrada “ROCK”.

Las marcas en pugna ROCK y ROCKSTAR comparten el mismo vocablo ROCK, idéntico ortográficamente, constando el signo en cuestión ROCKSTAR de un vocablo adicional, cual es STAR, por lo que se debe establecer por la Sala si ésta sílaba le aporta la suficiente distintividad, desde las tres perspectivas arriba señaladas.

Ortográficamente se observa que, en efecto, el monosílabo STAR diferencia el signo, en la medida que la longitud de la palabra se hace mayor frente a la del signo ROCK, y le proporciona una sílaba adicional que hace que ortográfica y visualmente se perciban diferentes.

Fonéticamente, los signos enfrentados también se aprecian distintos puesto que la vocal añadida a la marca cuestionada, STAR, hace que al repertir seguidamente ambos vocablos, el efecto sonoro de los signos no sea susceptible de confusión así: ROCK – ROCKSTAR – ROCK – ROCKSTAR – ROCK – ROCKSTAR.

En lo que refiere al aspecto conceptual es apreciable que ambas marcas, al compartir el término “ROCK”, aluden a un género musical comúnmente conocido con esa denominación, independientemente, de que la designación acertada sea Rock and Roll, según sugiere el tercero interesado en el proceso, pues la mente del consumidor sencillamente evocará a un tipo de música que para el común del ciudadano lleva dicho nombre o apelativo. Ello a su turno implica que, aun cuando un número considerable de la población se halle familiarizada con el idioma inglés, no sea el término ROCK inmediatamente asociable a su significado en castellano, cual es roca.

En este orden, se reitera, la alusión a un tipo de música es lo que evoca el término “ROCK” para la generalidad de los consumidores.

El término STAR, también propio del idioma inglés, significa estrella en castellano, significando el término ROCKSTAR, estrella de rock, que frente a ROCK, perteneciente a la marca previamente registrada, evocan significados muy similares en la mente del consumidor así: para el signo ROCKSTAR, estrella de rock; y para el signo ROCK, un tipo de música con tal denominación. Ello hace que sí se presente un riesgo de confusión por la asociación conceptual semejante que estos términos invocan.

Ahora bien, es de considerar que el tercero interesado sostiene que las palabras ROCK Y STAR son de uso común en la clase 32, frente a lo cual, se observa que las marcas que llevan el vocablo ROCK en dicha clase, al inicio del signo, son solamente las marcas confrontadas¹; y asimismo, dentro de las que llevan el término ROCK, se encontró únicamente la marca ROLLING ROCK², por lo que no puede deducirse que la palabra ROCK, sea de uso común para las marcas de la clase 32.

Al contrario, el término STAR, sí es de uso común para la clase 32, pues dentro de las marcas que contienen dicho vocablo, se encuentran varias registradas con anterioridad a la marca cuestionada, como:

MARCA	TITULAR	CLASE
STAR	STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A.	32
STAROPRAMEN	PIVOVARY STAROPRAMEN A.S.	32

¹ www.sic.gov.co. Existen otras marcas en la clase 32 con el vocablo ROCK al inicio, pero cuyo registro ha sido negado como ROCK CAFÉ, ROCK ICE, ROCKERA, ROCKERO.

² Registrada a favor de ANHEUSER-BUSCH, INC, con certificado de registro 264823 y vigencia hasta el 04/12/2011.

NUTRISTAR	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	32
LONE STAR	THE STROH BREWERY COMPANY	32
STAR BIEN	GRUPO OMNILIFE S.A. DE C.V.	32
SHANDY STAR	KIMPEN. S.A DE C.V.	32
STARBUCKS	STARBUCKS CORPORATION (QUIEN TAMBIEN NEGOCIA COMO STARBUCKS COFFEE COMPANY)	32
MOVISTAR	TELEFÓNICA S.A.	32
SUPER STAR	COLOMBINA S.A.	32
THE STAR OF XENIA	DIWISA DISTILLERIE WILLISAU S.A	32
ISOSTAR	NUTRINAT AG	32

Así las cosas, es de observar que la marca ROCKSTAR, consta de dos vocablos, del que uno de ellos se subsume en una marca previamente registrada cual es la opositora ROCK, y de otro lado, la partícula STAR, tal como se constató, es de uso común para las marcas de los productos de la clase 32, luego la adición de este vocablo no surte como efecto que la marca "ROCKSTAR" en su conjunto, ostente suficiente distintividad.

Por otra parte, es pertinente referirse a la conexidad competitiva para anotar que tanto la marca opositora ROCK, como la cuestionada ROCKSTAR, distinguen productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza así: La marca previamente registrada ROCK protege cervezas; aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; y, el signo ROCKSTAR distingue bebidas para deportistas tales como bebidas energéticas.

De este modo, y pese a que las marcas en pugna amparan disímiles productos de la misma clase 32, existe un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de las

mismas, toda vez que el consumidor, al adquirir una bebida de la marca ROCKSTAR, puede considerar que está comprando un producto del titular de la marca ROCK previamente registrada, cuando en realidad se trata de artículos comercializados por el titular de la marca ROCKSTAR.

Es de colegir, asimismo, que los productos de la clase 32, se distribuyan bajo los mismos canales de comercialización y publicidad, lo que contribuye a reafirmar la generación del riesgo de confusión indirecta.

Cabe traer a colación al presente caso, lo señalado por esta Sección en sentencia de 14 de octubre de 2010, Expediente 2003-00179-01, M.P. Dr. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, en la que se indicó lo siguiente sobre la confusión indirecta:

“...la conexidad competitiva a la cual se hizo alusión en páginas precedentes, determina que los consumidores se vean expuestos a la confusión indirecta, pues la semejanza o, mejor, la identidad que presentan los signos enfrentados, generan en el mercado la idea equivocada de que los productos y servicios que aquellos representan, provienen de un mismo origen empresarial o que existe vinculación jurídica y económica entre sus titulares, o que se trata al menos de una nueva gama o variedad de productos o servicios, lo cual es contrario a la realidad. Al fin y al cabo y como bien se expresa en la interpretación prejudicial, no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con 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 y/o de asociación.” (Subrayado fuera de texto).

En sentido similar, y respecto de productos de la clase 32, la Sala en sentencia de 31 de enero de 2008, expediente No. 2003-00232-01, M.P. Dr. Marco Antonio Velilla, indicó:

“De otra parte, existe una evidente conexidad competitiva de productos, en la medida en que pertenecen a la misma clase del nomenclator y hay relación o vinculación entre ellos, pues bebidas alcohólicas y no alcohólicas y zumos de frutas se ofrecen en el mismo tipo de establecimientos de comercio y dada su similitud

ortográfica y fonética el consumidor medio bien puede asumir que unas y otras bebidas tienen un mismo origen empresarial".
(Subrayado fuera de texto).

Así las cosas, es del caso acotar en el sublite, que el signo ROCKSTAR, reproduce el término ROCK, correspondiente a la marca previamente registrada por Gaseosas Lux S.A.; y la partícula STAR, no lo dota de suficiente distintividad por ser de uso común para marcas de la clase 32. Ello aunado a que existe una similitud ideológica entre los signos al evocar conceptos relacionados entre sí, según se anotó, hace que sean confundibles en lo que respecta a su origen empresarial, más aun al ser estos productos comercializados en el mismo tipo de establecimientos. De ahí que sea evidente el riesgo de confusión indirecta, por lo que para la Sala los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, dada la afectación de los derechos de propiedad industrial a que se vería avocado el titular de la marca ROCK.

En consecuencia, la Sala acogerá las pretensiones de la demanda y declarará la nulidad del acto administrativo acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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,

F A L L A:

PRIMERO. DECLÁRESE la nulidad de la Resolución 27557 de 24 de octubre de 2005 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca denominativa "ROCKSTAR", Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, otorgado a favor del señor Russell G. Weiner.

TERCERO. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutive de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO.- DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE 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 MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidenta

GUILLERMO VARGAS AYALA MARCO ANTONIO VELILLA MORENO