

REGISTRO MARCARIO - Requisitos. Engaño en cuanto a la procedencia geográfica de los productos

A juicio de la Sala, no existe en este caso una coincidencia exacta en las secuencias consonánticas y vocálicas de las marcas en conflicto, lo cual permite señalar que no se presenta una identidad absoluta desde el punto de vista ortográfico, visual y fonético, aunque sí algunas semejanzas puntuales. Como bien se puede advertir, la marca cuestionada tiene dos acentos prosódicos: el primero de ellos en la sílaba inicial (CU) y el segundo, en la expresión SI, por tratarse precisamente de una palabra monosílaba. En la marca opositora, por el contrario, ese acento está marcado en la sílaba final (BAY). Siendo distintas las sílabas tónicas, resulta inevitable concluir que las marcas en conflicto son totalmente inconfundibles. En ese orden de ideas, la Sala es del criterio que la expresión CUBA que aparece incorporada en el signo marcario cuyo registro se cuestiona, puede inducir en error a los consumidores, incluyendo dentro de ellos a quienes conocen de la excelente calidad de las bebidas alcohólicas que se producen en esa isla caribeña, circunstancia ésta que necesariamente ha de conducir a la declaratoria de nulidad de la Resolución 26355 del 12 de octubre de 2005.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 135 LITERAL E / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 135 LITERAL I / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 135 LITERAL L / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 221 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 222 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 223

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 26355 DE 2005 (12 de octubre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00078-01

Actor: HAVANA RUM LIQUORS S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Procede la Sala a resolver de fondo la demanda de nulidad relativa presentada por la sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A. contra la Resolución número 26355 del 12 de octubre de 2005, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, relacionada con el registro de la marca denominativa "CUBA SI".

I.- LA DEMANDA

1.1.- Pretensiones

La sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A., titular de la marca CUBAY (Mixta), previamente registrada, acude ante esta Corporación en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con el propósito de obtener la nulidad de la Resolución número 26355 del 12 de octubre de 2005, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se dispuso la revocatoria de la Resolución 27266 del 29 de octubre de 2004, declarando infundada la oposición presentada por la actora y concediendo el registro del signo CUBA SI (Denominativo) en la clase 33ª internacional, para distinguir brandy, a favor de la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA.

A manera de restablecimiento del derecho, solicita la actora, que se ordene a la entidad demandada declarar fundada la oposición presentada durante el trámite administrativo adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio y se niegue el registro deprecado por la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA.

1.2.- Hechos

Los hechos citados por la actora como fundamento de sus pretensiones se refieren fundamentalmente al trámite administrativo promovido por la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA, para obtener el registro de la marca denominativa CUBA SÍ, destinada a distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, en el cual intervino la sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A. para oponerse al registro solicitado, invocando la existencia del registro de su marca "CUBAY" (mixta) en la misma clase y el riesgo de confusión que puede generarse en relación con la procedencia y cualidades del producto,

procedimiento éste que concluyó con la expedición de los actos administrativos cuya nulidad es objeto de reproche en este proceso.

1.3.- Normas violadas y concepto de la violación

La sociedad demandante considera que los actos demandados son contrarios a lo dispuesto en los artículos 134 y 135 literales i) y l) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Al explicar el principio de su violación, el actor señala que la marca solicitada a registro no cumple los requisitos establecidos en las normas comunitarias, pues el uso de la expresión CUBA para identificar 'brandy' resulta engañosa y puede inducir a los consumidores al error, en relación con el origen del producto, su naturaleza y cualidades, lo cual surge del hecho de que el signo objeto de controversia contiene una indicación geográfica internacionalmente reconocida por la calidad de las bebidas alcohólicas que allí se producen. Por lo resulta fácil advertir que bien puede presentarse un riesgo cierto de confusión, toda vez que los consumidores pueden llegar a creer de manera equivocada que los productos distinguidos con la marca CUBA SÍ tienen dicha procedencia.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, se opuso de manera rotunda a las pretensiones de la demanda, por considerar que las mismas carecían de sustento jurídico. Los actos acusados, según alega, fueron expedidos dentro del más absoluto respeto a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues, según lo expresa el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, *"No existen semejanzas en el aspecto gráfico, ortográfico y auditivo entre 'CUBA SI' solicitada y 'CUBAY (registrada)'. Para establecer el riesgo de confusión es imperativo analizar adicionalmente el tipo de productos o servicios que los signos pretendan distinguir, esto es la cobertura de los signos, en razón al principio de la especialidad sobre la base de las (sic) relación de los productos o servicios"*, a lo cual se suma la circunstancia de que la marca solicitada no sugiere ninguna cualidad o característica de los productos que se quieren distinguir con dicho signo marcario; además de ello, el mismo tiene la suficiente fuerza distintiva lo cual le permite convivir en el mercado de manera

pacífica con otros signos y no es dable afirmar que por el hecho de haberse incluido el vocablo CUBA en la marca denominativa alrededor de la cual gira esta controversia, se esté haciendo referencia a un origen geográfico determinado, o a las características del producto, lo cual lleva a concluir que no están dadas las condiciones para predicar la existencia de un riesgo potencial de confusión en los términos del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, como tampoco que existan razones de peso para entender que la pretendida marca tenga una relación directa con la expresión RON CUBANO, todo lo cual deberá tenerse en cuenta al momento de resolver la presente controversia.

III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO

La empresa PRODUCTOS M & M LTDA., obrando como tercero interesado en las resultas del proceso, dio contestación oportuna a la demanda mediante escrito obrante a folios 145 a 150 del cuaderno principal, alegando que no aparece acreditado en el expediente que los productos cobijados por marca CUBA SI no provenga de esa isla antillana. Además de ello, tal como lo sostiene la parte actora, los licores cubanos que gozan de fama internacional son el ron y la cerveza pero no el brandy, lo cual hace improbable que los consumidores incurran en el error de adquirir un brandy creyendo que el signo en cuestión es una garantía de calidad al asociarlo con la isla de Cuba. A más de ello, coincide con el ente demandado al señalar que el conjunto marcario CUBA SI es perfectamente distintivo, al no indicar necesariamente que los productos tengan ese origen geográfico o unas características específicas, lo cual hace factible su registro, de conformidad con los preceptos de la Decisión 486.

Por virtud de lo expuesto, alegó a manera de excepción, por una parte, la inexistencia total de engaño sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, calidades, características y modo de fabricación de los productos y, por la otra, la consecuente aptitud distintiva de la marca que es objeto de controversia en el presente proceso.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte actora, mediante escrito obrante a folios 179 a 186 del expediente, reiteró en líneas generales los mismos argumentos de la demanda, insistiendo en su pretensión de que se decrete la nulidad de los actos acusados.

El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, mediante escrito visible a folios 188 a 195 del cuaderno principal, reafirmó los argumentos y apreciaciones expuestos en la contestación de la demanda, para defender la legalidad de los actos administrativos acusados, poniendo de relieve que no existe ninguna similitud visual, fonética o ideológica entre las marcas enfrentadas (CUBA SI y CUBAY), señalando que tampoco existe relación de productos y servicios, a lo cual se suma la circunstancia de que el signo solicitado a registro presenta las características de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica exigidas por la normatividad comunitaria. De igual modo, insiste en señalar que la incorporación del vocablo CUBA en la marca cuyo registro se cuestiona, no es indicativa de la procedencia ni de las propiedades o características de los productos distinguidos bajo dicho signo.

El apoderado de la sociedad que ostenta la calidad de tercero interviniente, a su turno, calificó de ostensiblemente temerarios y contraevidentes los cargos formulados por la parte actora, a partir de lo cual solicita que sean desestimados.

V.- INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Agente del Ministerio Público, no intervino en el proceso.

VI.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N° 33-IP-2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó:

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. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen o se refieran a la procedencia geográfica de los mismos. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.
3. Entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica.
4. Para el caso de las indicaciones geográficas, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no puede ser susceptible de registro.

Basta que exista riesgo de inducir a error con respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado.
5. Según lo determina el artículo 135 literal i) de la Decisión 344, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia geográfica, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.

Basta que exista el riesgo de engaño para no registrar el signo solicitado.

6. 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 y/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.
7. El riesgo de confusión y/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.
8. 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.

Basta que exista el riesgo de engaño para no registrar el signo solicitado.

9. 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 y/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.
10. El riesgo de confusión y/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.
11. 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.

VI-. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto *sub examine*, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

En el proceso instaurado por la sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A., se pretende obtener, como queda expuesto, la nulidad de la Resolución número 26355 del 12 de octubre de 2005, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se dispuso la revocatoria de la Resolución 27266 del 29 de octubre de 2004, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, por la cual se había declarado infundada la oposición presentada por la actora y concedido el registro del signo denominativo CUBA SI en la clase 33ª internacional, para distinguir brandy, a favor de la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA.

En ese orden de ideas, la controversia marcaria a resolver se presenta entre los siguientes signos, el primero de carácter denominativo y el segundo de carácter mixto, este último, amparado en el certificado de registro número 223691, vigente hasta el 9 de noviembre de 2009, preexistente al registro de la marca cuestionada:

MARCA SOLICITADA	MARCA OPOSITORA
CUBA SI	CUBAY

1.- Normatividad aplicable

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 33-IP-2011 y en aras de poder determinar si la resolución acusada es o no violatoria de la normatividad vigente en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos 134 literales a) y b), 135 literales e), i) y l), 136 literal a), 221, 222 y 223 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto se transcribe a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio del Tribunal Andino deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.:

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

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; [...]

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: [...]

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; [...]

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; [...]

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; [...]

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"; [...]

DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y

en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Artículo 223.- Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

2.- Productos amparados por la clase 33ª de la Clasificación Internacional de Niza

Como quiera que el conflicto jurídico planteado en la demanda se originó en el registro de la marca CUBA SI para identificar productos comprendidos en la clase 33ª de la Clasificación Internacional de Niza, es preciso relacionar cuáles son dichos productos, a efectos de poder realizar más adelante los análisis mencionados en la Interpretación Prejudicial número 33-IP-2011.

PRODUCTOS DE LA CLASE 33ª

Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

3.- Análisis de registrabilidad

Tal como lo establece el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no son registrables aquellos signos cuyo uso afecte o pueda afectar de manera indebida los derechos de un tercero, especialmente cuando los signos a registrar sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrada, destinados a identificar los mismos productos o servicios, ocasionando riesgos de confusión o asociación en los consumidores o usuarios.

Con el objeto de establecer sin el asunto bajo examen se presenta o no la afectación de derechos previamente reconocidos, se impone dar estricta aplicación a las disposiciones y criterios mencionados por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial obrante a folios 221 a 240 del expediente.

En ese orden de ideas, es preciso mencionar, a partir de la totalidad de los elementos gráficos y fonéticos que integran los signos enfrentados, que el elemento predominante en este caso es el nominativo, pues en últimas es el que

produce una impresión mayor en la mente de los consumidores. Así las cosas, el cotejo marcario se efectuará confrontando el elemento nominativo de la marca mixta CUBAY, previamente registrada, con el signo nominativo CUBA SI.

A juicio de la Sala, no existe en este caso una coincidencia exacta en las secuencias consonánticas y vocálicas de las marcas en conflicto, lo cual permite señalar que no se presenta una identidad absoluta desde el punto de vista ortográfico, visual y fonético, aunque sí algunas semejanzas puntuales que pueden ser apreciadas a continuación:

CUBA SI (Nominativa)	CUBAY (Mixta)
Estructura: C U B A S I 1- 2-3-4 5-6	Estructura: C U B A Y 1-2 -3-4-5
Consonantes: C-B S	Consonantes: C-B
Vocales: U-A I	Vocales: U-A-Y

De conformidad con la información registrada en el cuadro anterior, se observa que la marca cuestionada se encuentra estructurada por dos palabras (CUBA y SI), mientras la marca previamente registrada es una marca simple, al estar integrada por una sola palabra (CUBAY).

Lo anterior explica que desde el punto de vista ortográfico y estructural, la primera de ellas contenga seis (6) letras (*4 en la primera palabra y 2 en la segunda*) y la segunda marca solamente cinco (5).

Por otra parte, mientras la primera marca cuenta con tres (3) consonantes (**C-B en la primera palabra y S en la segunda**), la segunda marca cuenta únicamente con dos (2), ubicadas en el mismo orden en que se encuentran las dos consonantes iniciales del signo cuestionado.

En cuanto a las vocales se refiere, mientras la primera marca tiene tres (3) vocales (**U-A en la primera palabra e I en la segunda**), la segunda marca tiene las vocales U-A, aunque seguidas por la letra Y, que si bien en estricto sentido no puede catalogarse como una vocal, en la práctica se pronuncia igual a la vocal "I", lo que permite señalar que desde el punto de vista vocálico, las expresiones en conflicto son coincidentes entre sí.

En cuanto a su conformación silábica, no puede señalarse que exista similitud alguna entre las marcas, pues mientras la primera de ellas está compuesta por tres (3) sílabas (CU-BA en la primera palabra y SI en la segunda) la segunda marca solamente tiene dos (2) sílabas (CU-BAY).

Ahora bien, a partir de las semejanzas y diferencias acabadas de anotar, estima la Sala que el efecto sonoro que se produce al pronunciar las marcas enfrentadas, es de suyo distinto, tal como se puede advertir en el cuadro siguiente:

CUBA SI (Nominativa)	CUBAY (Mixta)
<u>C</u> <u>U</u> B A <u>S</u> <u>I</u>	C U <u>B</u> <u>A</u> <u>Y</u>

Como bien se puede advertir, la marca cuestionada tiene dos acentos prosódicos: el primero de ellos en la sílaba inicial (**CU**) y el segundo, en la expresión **SI**, por tratarse precisamente de una palabra monosílaba. En la marca opositora, por el contrario, ese acento está marcado en la sílaba final (**BAY**). Siendo distintas las sílabas tónicas, resulta inevitable concluir que las marcas en conflicto son totalmente inconfundibles.

Las diferencias anotadas se hacen mucho más notorias al realizar el examen sucesivo de las marcas, advirtiéndose que al ser pronunciadas de viva voz, se produce una sonoridad sustancialmente distinta, como se puede apreciar a continuación:

CUBA SI – CUBAY – CUBA SI – CUBAY – CUBA SI – CUBAY
CUBA SI – CUBAY – CUBA SI – CUBAY – CUBA SI – CUBAY
CUBA SI – CUBAY – CUBA SI – CUBAY – CUBA SI – CUBAY

Por otra parte, estima la Sala que desde el punto de vista conceptual no existe tampoco ninguna identidad, pues mientras el signo solicitado está conformado por dos expresiones que tienen un significado específico en nuestro idioma, la marca opositora es un signo de fantasía, pues la palabra CUABAY no tiene ningún significado en lengua castellana. En tales circunstancias, no encuentra la Sala que ese hecho esté llamado a determinar el surgimiento de algún riesgo de confusión o asociación en el mercado, pues colocándose en el lugar del consumidor medio, no hay razón para inferir que ese sea un riesgo posible e inminente.

A propósito del tema, vale la pena añadir que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua contiene las acepciones de la palabra “Cuba” que se mencionan a continuación:

cuba.

(Del lat. *cupa*).

1. f. Recipiente de madera, que sirve para contener agua, vino, aceite u otros líquidos. Se compone de duelas unidas y aseguradas con aros de hierro, madera, etc., y los extremos se cierran con tablas. También se hace modernamente de chapa metálica.
2. f. Líquido que cabe en una **cuba**. *Cuba de agua*.
3. f. coloq. Persona que tiene gran vientre.
4. f. coloq. Persona que bebe mucho vino.
5. f. *Ingen.* Parte del hueco interior de un horno alto comprendida entre el vientre y el tragante.

No obstante lo anterior, asumiendo la posición de un consumidor potencial promedio, la Sala observa que el vocablo en mención es igualmente indicativo de la Isla Caribeña que lleva ese mismo nombre, por tratarse de una palabra de uso frecuente en nuestro idioma.

Ahora bien, con respecto al hecho de que las marcas en mención sean empleadas para designar productos de la clase 33ª de la Clasificación Internacional de Niza, no significa que dicha circunstancia constituya por sí misma una razón suficiente para predicar la existencia de un riesgo de confusión o asociación, pues a pesar de hacer referencia a unos mismos productos, no existe, como ya se dijo, una similitud determinante entre los signos, lo cual lleva a concluir que, en principio, resultaría jurídicamente viable su coexistencia en el mercado.

A pesar de las consideraciones que anteceden, la Sala estima que la decisión administrativa impugnada debe ser retirada de la vida jurídica, pues a pesar de no existir un riesgo cierto de confusión o asociación, lo cierto es que el registro de la marca CUBA SI, es de suyo contrario a lo dispuesto en los artículos 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en donde se establece textualmente:

“**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

- i) **puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica**, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

El literal anteriormente mencionado, contempla como causal de irregistrabilidad el hecho de que el signo pueda inducir a los medios comerciales o al público en general al engaño, en cuanto a la procedencia geográfica de los productos, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

En consonancia con lo anterior, los artículos 221 y 222 de la Decisión 486, son perentorios al disponer lo siguiente:

Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

Además de las consideraciones precedentes, resulta oportuno tener en cuenta los siguientes apartes de la interpretación prejudicial que se transcriben a continuación:

El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, **informa exclusivamente acerca de la** calidad, cantidad, destino, valor, **procedencia geográfica**, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, **si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado.** El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas

cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.

[...]

Ahora bien, **entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica. (El subyariado es de la Sala)**

En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 [...]

Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos:

- * Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado.
- * Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos.
- * Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.

En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que **basta que exista riesgo de inducir a error con respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado.**

Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de [...] determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

En ese orden de ideas, la Sala es del criterio que la expresión CUBA que aparece incorporada en el signo marcario cuyo registro se cuestiona, puede inducir en error a los consumidores, incluyendo dentro de ellos a quienes conocen de la excelente calidad de las bebidas alcohólicas que se producen en esa isla caribeña, circunstancia ésta que necesariamente ha de conducir a la declaratoria de nulidad de la Resolución 26355 del 12 de octubre de 2005, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, tal como se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en 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: **DECLARAR** la nulidad de la Resolución 26355 del 12 de octubre de 2005, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución N° 27266 del día 29 de octubre de 2004, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró infundada la oposición presentada por la firma HAVANA RUM LIQUORS S.A. y se concedió el registro de la marca CUBA SI (denominativa) a nombre de la sociedad PRODUCTOS M. y M. LTDA., para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: **ORDENAR** a la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial que proceda a cancelar el certificado de registro de la marca CUBA SI (Denominativa), expedido a nombre de la sociedad PRODUCTOS M. y M. LTDA. y a publicar la parte resolutive de la presente providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión del 14 de febrero de 2013.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
GONZÁLEZ**
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA

**MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
AYALA**

GUILLERMO VARGAS