

REGISTRO MARCARIO - Desistimiento de la acción de nulidad relativa. Cambio Jurisprudencial. Requisitos para el registro de una marca. Reglas para el cotejo entre marcas. Comparación ortográfica, fonética e ideológica

De la norma transcrita, donde aparentemente se protegen los intereses particulares, se infiere que su alcance va más allá de tales intereses, pues no sólo su protección se encamina a defender los “derechos de un tercero”, sino los del público consumidor y los de sus competidores, dado que la confusión que se pueda ocasionar entre dos marcas por ser idénticas o similares, trae complicaciones en el momento de adquirir los productos o recibir los servicios o de distribuirlos, que llegue a generar y afectar el interés general, no permitiendo que los consumidores distingan a los diferentes competidores en el mercado, ni concediéndole la alternativa de poder seleccionar, de entre los productos o servicios ofrecidos el que más le interesa; y a los competidores, cuyos esfuerzos comerciales y publicitarios de posicionamiento de sus marcas en un mercado, se ven seriamente afectados económicamente, ante la posible ilegal concesión de un registro marcario por parte de la Administración. Lo precedentemente expresado, da lugar para que esta Sala modifique su jurisprudencia y, en tal sentido deberá rechazarse la solicitud de desistimiento presentada por la parte actora. Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que el signo “ALACALAO” cuestionado, para amparar los productos comprendidos en la clase 30 Internacional, no guarda semejanza representativa con la marca previamente registrada “ALCALA” que distingue también los productos de la misma clase, pues ortográfica, fonética y conceptualmente, no presentan similitudes significativas, que puedan llevar a error al consumidor medio en la escogencia de los productos o en el origen empresarial de los mismos.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 172 / LEY 57 DE 1985 - ARTICULO 2 LITERAL E / LEY 57 DE 1985 - ARTICULO 8

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 6253 DE 2008 (28 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 10003 DE 2008 (31 de marzo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 15081 DE 2008 (19 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00349-00

Actor: COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como acción de nulidad¹, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 6253 de 28 de febrero de 2008, 10003 de 31 de marzo de 2008 y 15081 de 19 de mayo de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición y se concedió el registro de la marca “**ALACALAO**” a favor de la **COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS**.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

I.1. Que la sociedad **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**, es titular de la marca nominativa “**ALCALA**”, clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2. El 13 de abril de 2007 la **COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS**, solicitó el registro de la marca nominativa “**ALACALAO**” *para distinguir “Harinas y preparaciones hechas de cereales, miel, jarabes de melaza, especias.”*, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

¹ Folio 48

I.3. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 576 de 31 de mayo de 2007. La sociedad Actora presentó oposición a la misma.

I.4. Mediante Resolución 6253 de 28 de febrero de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió declarar infundada la oposición y concedió el registro de la marca "**ALACALAO**".

I.5. Al resolver el recurso de reposición interpuesto por la actora, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 10003 de 31 de marzo de 2008 confirmó la Resolución 6253 de 28 de febrero de 2008.

I.6. Mediante Resolución 15081 de 19 de mayo de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en las anteriores Resoluciones.

I.6. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

Que se violaron los artículos 136 literal a) de la Decisión 486, y 61 de la Constitución Política.

I.6.1. Expresa que se vulneró el artículo 61 de la Constitución Política, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la obligación de negar el registro de una marca confundible, con el fin de proteger el derecho conferido al titular de una marca evitando que terceras personas violen el derecho al uso exclusivo de que goza dicho titular.

I.6.2. Manifiesta que a pesar de lo que indica el artículo 136 literal a), se concedió el registro de la marca nominativa “**ALACALAO**”, la cual es confundible con la marca registrada previamente “**ALCALA**” de su titularidad.

Aduce que las marcas comparadas son confundibles ortográfica y fonéticamente, pues lo único que hace el solicitante es introducir en su denominación dos vocales, que no son suficientes para hacerla distintiva.

Expresa que la Entidad demandada fundamenta su decisión de conceder el registro del signo cuestionado en las diferencias conceptuales existentes entre las marcas en conflicto, basándose en que **ALCALA** indica “el castillo”, mientras que **ALACALAO** es una expresión de fantasía.

II-. TRAMITE 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. CONTESTACIONES 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, que carecen de fundamento jurídico.

Expresa que los signos poseen elementos diferentes que permiten establecer en todo su conjunto, desde un primer impacto visual, que los signos difieren de manera notable, lo que hace que el consumidor los pueda distinguir fácilmente.

Agrega que el signo **“ALACALAO”** está compuesto de 5 sílabas, mientras que el de la actora se compone de 3 sílabas. Las marcas en controversia representan ideas y conceptos diferentes, lo que permite su coexistencia en el mercado.

Afirma que con la expedición de los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486, y en particular en lo relacionado con el artículo 136 literal a) de la mencionada normativa.

La Superintendencia al expedir los actos administrativos acusados se ajustó plenamente a derecho y a las disposiciones legales vigentes en materia marcaria.

II.1.2. La COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS, considerada como tercero interesado en esta causa, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

Arguye que se puede analizar a simple vista que el signo denominativo **“ALACALAO”**, contiene elementos suficientes para distinguirlo.

Sostiene que la marca **“ALACALAO”**, es apta para distinguir productos de la clase 30 Internacional, en el mercado.

Señala que el signo solicitado **“ALACALAO”** (denominativo) en la Clase 30 no es confundible con la marca registrada **“ALCALA”** (denominativa) de la misma Clase 30. Por lo tanto, son legales las resoluciones que declaran infundada la oposición y conceden el registro del signo solicitado.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Primera delegada ante esta Corporación en la oportunidad procesal correspondiente, presentó los siguientes alegatos de conclusión:

Aduce que las semejanzas que ostentan las marcas en conflicto no son suficientes para considerar que puedan generar riesgo de confusión, que conduzcan a error al consumidor en el origen empresarial de las mismas. De manera que dichos signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pese a que distingan los mismos productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Concluye que la demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. Por lo que solicita no acceder a las pretensiones de la demanda.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La sala estima procedente, pronunciarse, en primer término, acerca del desistimiento de la acción presentada por la parte actora.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala, actualmente mantiene la posición de que es viable admitir el desistimiento en tratándose de acciones contra registros marcarios que involucran causales de nulidad relativa.

En efecto, el proveído de 22 de julio de 2010, que resolvió un recurso de súplica interpuesto por el apoderado de la sociedad **VIDEOSERPEL LTD** contra el auto de 23 de septiembre de 2009, que denegó el desistimiento de la acción presentada por dicha sociedad, dispuso entre otros aspectos, lo siguiente:

“(...) En la demanda se invocan como causales de irregistrabilidad las contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 que dan lugar a la declaratoria de nulidad relativa.

(...)

6.- Es decir que la parte actora, conforme a la demanda, ejerce la acción de nulidad relativa de que trata el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, así las cosas, resulta procedente la manifestación de desistimiento, toda vez que como lo ha señalado la Sala en distintas ocasiones esta acción, en principio objetiva, reviste de una naturaleza especial y sui generis, toda vez que respecto de la misma opera un término de prescripción, y de acuerdo con su contenido y alcance, envuelve un claro interés particular, si se tiene en cuenta que la misma es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros.

En tal sentido, es procedente el desistimiento de la demanda en ese caso, pues a pesar de tratarse de una acción pública que puede ser ejercida por cualquier persona, comporta un interés particular en el demandante, quien por tanto puede renunciar a su derecho de acción². En efecto, en auto del 18 de diciembre de 2003³ se admite la procedencia del desistimiento de la demanda en este tipo de asuntos en los siguientes términos:

(...).

Cabe igualmente resaltar que esta Decisión, a diferencia de la Decisión 344, no exige interés para demandar, sino que permite que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario. Empero, estima el Despacho que no obstante ello, la acción de nulidad de registros marcarios sigue siendo **sui generis**, cuando se trata de las causales de irregistrabilidad **relativas** (artículo 136 de la Decisión 486), toda vez que frente a las mismas se ha previsto un término de prescripción de cinco (5) años (artículo 172, ibídem), y de su contenido se infiere un claro interés particular, el que se refleja en este caso ya que la actora, como titular de las marcas "**CALLISTO**" y "**PARAQUAT**" impetró la nulidad del registro que concedió la marca "**CALLIQUAT**", que, a su juicio, estimó confundible con las suyas.

Como quiera que en el caso sub examine en la demanda se invocan como causales de irregistrabilidad las contenidas en la decisión 486, que dan lugar a declaratoria de **nulidad relativa**, que, como ya se dijo, envuelven un claro interés particular, estima el Despacho que en este caso son válidas las precisiones que ha hecho la Sala en diferentes proveídos, verbigracia el de 19 de marzo de 1996 (expediente 3348), en que ha admitido la viabilidad del desistimiento en este tipo de acciones." (Negrillas del texto original)".

8.- En orden a lo anterior el despacho respectivo debió aceptar el desistimiento, toda vez que de acuerdo con las causales invocadas por el actor, son las correspondientes a la acción de nulidad relativa,, razón por la cual, se revocará la decisión recurrida, para que en su lugar, el Despacho

² Conforme lo prevé el artículo 15 del C.C. "podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia".

³ Auto proferido en el expediente núm. 2003-00014 (8612), Actor: Syngenta Limited, Consejero Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esta decisión se reitera el criterio expuesto por la Sala el 19 de marzo de 1996 en el expediente núm. 3348.

*sustanciador acepte el desistimiento, conforme a lo expuesto en este proveído*⁴.

Estima la Sala, que es conducente revisar la jurisprudencia vigente, para lo cual proceden los siguientes comentarios:

Conforme a la Doctrina el principio de legalidad, en términos generales, lo constituye el sometimiento de los órganos y sujetos del derecho público a la normativa del Estado, la cual, a su vez, ostenta una estructura jerárquica cuyo estrato superior está representado por la Constitución, y en cuyo escalafón cualquier norma debe sujetar su contenido jurídico a todas las normas superiores. Tanto la sujeción a la Ley como la composición normativa jerarquizada son los elementos fundamentales del llamado “Estado de Derecho”, noción que, en un sentido más general, envuelve la idea “Estado como ordenamiento jurídico”, es decir, como orden de personas, de cosas y de situaciones, regidas de acuerdo con las reglas de derecho⁵.

De acuerdo con lo anterior, las prerrogativas en las ventajas o privilegios de que gozan los entes administrativos frente a los administrados, tienen su fundamento en los cometidos de interés general que deben cumplir aquéllos. La función pública en beneficio de la comunidad constituye la razón suficiente de la desigualdad, ya que en último término, se plantea aquí la eterna disyuntiva enunciada por el principio general del derecho según el cual el interés privado debe ceder al interés general cuando quiera que ambos órdenes de intereses entren en conflicto⁶.

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina refleja la primacía del interés general sobre el particular, como se desprende su texto, que es del siguiente tenor:

⁴ Proveído de 22 de julio de 2010. Rad. 2004 00004. Consejero Ponente: **RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**. Actor: Videoserpel Ltd.

⁵ Institución Universitaria Sergio Arboleda. JORGE VÉLEZ GARCÍA. “Los dos Sistemas del Derecho Administrativo”. Ensayo de Derecho Público Comparado. Segunda Edición. Bogotá, 1996. Págs. 19 y 22.

⁶ *Ibídem*

“La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado (...)” (la subraya es de la Sala).

Esta Sección, ha sostenido en reiteradas sentencias que es el interés general el que prima de acuerdo con las normas comunitarias. En efecto, entre ellas, la providencia de 28 de octubre de 2004⁷ que recoge y adopta la sentencia de 27 de febrero de 1995 (expediente 3007, Consejero Ponente: LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ), la cual indica lo siguiente:

“c) Como quiera que el objetivo fundamental de la publicación de los actos administrativos que conceden el registro de marcas es el de garantizar “la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley” (art. 2º. C.C.A.) y es la concreción de dos de los principios orientadores de las actuaciones administrativas, como son los de publicidad y contradicción en virtud de los cuales, en su orden, se establece el deber de las autoridades de dar a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este Código y la ley, “y que los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir esas decisiones por los medios legales”, de ello cabe concluir sin lugar a dudas, que el término de caducidad para el ejercicio de la acción consagrada en el artículo 596 del Código de Comercio debe contarse a partir de la fecha de publicación del acto que concede el registro de la marca de que se trate y, en ningún momento desde la fecha de su expedición, más aún si se tiene en cuenta que de conformidad con lo previsto por los artículos 2º literal e) y 8º de la Ley 57 de 1985, los actos de las Superintendencias que tengan alcance o

⁷ Sentencia de 28 de octubre de 2004. Exp. 2001 00060 Consejero Ponente: **GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO**. Actor: SYNTHELABO.

interés generales, "...sólo regirá después de la fecha de su publicación" (la subraya es ajena al texto).

Obsérvese que las razones aducidas, son claras, en lo tocante a que los actos administrativos emitidos por la Administración son de interés general y no particular, máxime si se tiene en cuenta, que las normas comunitarias exigen que los actos de concesión de registro de marcas, sean publicados en la Gaceta de Propiedad Industrial, para que cualquier persona pueda realizar eficazmente las funciones establecidas en dichas providencias y, que el papel fundamental del Consejo de Estado es pronunciarse o decidir acerca de la legalidad de tales actos y no sobre los conflictos entre particulares, en materia de registro de marcas, con el propósito de dilucidar si con su expedición se afectan o no los intereses de los consumidores y de los competidores en un determinado mercado.

Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que el encabezamiento de la norma transcrita en sus dos primeros incisos, expresa claramente que la autoridad nacional competente, es decir, el Consejo de Estado, decretará la nulidad relativa de un registro, cuando la marca se haya concedido en contravención del artículo 136 de la Decisión 486, o cuando ésta se hubiere efectuado de mala fe, lo cual, a no dudarlo, involucra el interés general que le asiste al público consumidor de no caer en error de confusión directa o indirecta y a los competidores en un mercado común, cuando la Administración ha concedido indebidamente una marca, cuyo registro le otorga la facultad de explotar los servicios o productos que los distingue, por expresa disposición de la ley supranacional.

Cabe resaltar que la marca no sólo representa un interés para su titular sino para el público consumidor, así como para los competidores en el respectivo mercado, donde tenga sus productos o servicios dicho titular. En otras palabras, está involucrado un sector económico que no podría funcionar correctamente si se encontrara afectado para una concesión ilegal de una marca otorgada por la Administración.

Para efectos de la nulidad relativa del registro de una marca, el artículo 172 de la Decisión 486 en su inciso segundo, se remite al artículo 136 ibídem, el cual establece: “ *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 la norma transcrita, donde aparentemente se protegen los intereses particulares, se infiere que su alcance va más allá de tales intereses, pues no sólo su protección se encamina a defender los “derechos de un tercero”, sino los del público consumidor y los de sus competidores, dado que la confusión que se pueda ocasionar entre dos marcas por ser idénticas o similares, trae complicaciones en el momento de adquirir los productos o recibir los servicios o de distribuirlos, que llegue a generar y afectar el interés general, no permitiendo que los consumidores distingan a los diferentes competidores en el mercado, ni concediéndole la alternativa de poder seleccionar, de entre los productos o servicios ofrecidos el que más le interesa; y a los competidores, cuyos esfuerzos comerciales y publicitarios de posicionamiento de sus marcas en un mercado, se ven seriamente afectados económicamente, ante la posible ilegal concesión de un registro marcario por parte de la Administración.

Los anteriores argumentos, se refuerzan y apoyan en la interpretación **068-IP-2011**, proferida por el Tribunal de Justicia Andino, allegada a este proceso, en el que se considera que debe interpretarse el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio el artículo 134 de la citada Decisión, en cuya segunda conclusión anota:

“No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a

confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad (las subrayas son ajenas al texto).

De la anterior precisión, se deduce claramente la defensa que debe hacerse no solo al tercer competidor afectado, sino, en especial, al público consumidor, respecto a lo cual es suficiente que para la autoridad competente exista el riesgo de confusión y/o de asociación, para que se presente la irregistrabilidad de la correspondiente marca.

Lo precedentemente expresado, da lugar para que esta Sala modifique su jurisprudencia y, en tal sentido deberá rechazarse la solicitud de desistimiento presentada por la parte actora.

En consecuencia, esta Sala rechazará el desistimiento invocado por la sociedad demandante, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Dilucidado lo anterior, entra la Sala a definir de fondo los cargos formulados en la demanda.

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 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 cualquiera de los sentidos.*

SEGUNDO *No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya*

registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: *Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.*

CUARTO: *Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea y, por lo tanto, son altamente distintivos. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica" (folio 211).*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación **068-IP-2011**, considera que debe interpretarse el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio el artículo 134 de la citada Decisión.

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”;

El Tribunal de Justicia Andino en la citada interpretación prejudicial se refirió al concepto de marca y a los requisitos para su registro, en los siguientes términos:

“La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio” (folio 208).

“La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales” (folio 208 a 209).

En el expediente se aprecia la estructura de las marcas denominativas en conflicto, de la siguiente manera:

MARCA SOLICITADA

MARCA REGISTRADA

“ALACALAO”

“ALCALA”

En este orden se aplicarán los criterios generales para analizar la existencia o no del riesgo de confusión entre las marcas, tal como lo solicita el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial en análisis.

Para tales efectos, la jurisprudencia Andina y de esta Corporación han acogido las reglas establecidas por la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

“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 y tener en cuenta la naturaleza de los productos”⁸ .

Así las cosas, la Sala considera necesario analizar las características propias de ambos signos, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

1º. Referente a la **similitud ortográfica**, es pertinente indicar que la marca nominativa **“ALACALAO”** cuestionada, contiene 8 letras, 4 vocales, 4 sílabas y 3 consonantes.

“ALCALA”, contiene 6 letras, 3 vocales, 2 sílabas y 4 consonantes.

Entre ambas se observa que coinciden en sus consonantes pero difieren en la cantidad de letras, en el orden de sus vocales y en el número de sílabas.

⁸ BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de marcas de Fábrica y de Comercio. Editorial Robis. Buenos Aires. Pág. 351 y ss.

2º. En lo atinente a la **similitud fonética**, se observa que la palabra **ALACALAO** contiene la raíz **ALA** y la terminación **LAO**. Respecto a la sílaba tónica, puede sostenerse que tiende a marcarse en la última sílaba **LÁO**. Mientras que la expresión **ALCALA** tiene su raíz en **AL** y la terminación en **LA**, y su acento prosódico en la última sílaba **LÁ**.

3. En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, se tiene que la palabra **ALACALAO**, por no tener definición en nuestra lengua, no evoca en la mente del consumidor alguna idea, mientras que el vocablo **ALCALA**, lleva a su pensamiento la concepción de que se trata de una ciudad española perteneciente a la Comunidad de MADRID⁹.

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que el signo “**ALACALAO**” cuestionado, para amparar los productos comprendidos en la clase 30 Internacional, no guarda semejanza representativa con la marca previamente registrada “**ALCALA**” que distingue también los productos de la misma clase, pues ortográfica, fonética y conceptualmente, no presentan similitudes significativas, que puedan llevar a error al consumidor medio en la escogencia de los productos o en el origen empresarial de los mismos.

Así las cosas, la marca “**ALACALAO**” no está incurso en las causales de prohibición previstas en las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino. Luego, los actos administrativos acusados no vulneraron dichas normas al conceder el registro de la marca cuestionada.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

⁹ “**Alcalá de Henares** es una [ciudad española](#) perteneciente a la [Comunidad de Madrid](#). Su término se extiende sobre la comarca natural de [La Campiña](#) aunque parte de este se extiende sobre [La Alcarria](#). Culturalmente, pertenece a la [Comarca de Alcalá](#) de la que además es su capital”.

