

REGISTRO MARCARIO - Acuerdo de coexistencia de marcas. Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Conexión competitiva

Así las cosas, significa que las cartas unilaterales anteriormente transcritas, al ser simples acuerdos de hecho, no generan derechos a la parte actora y son irrelevantes jurídicamente, circunstancias que no impiden el hacer el estudio de confundibilidad del signo denegado, para saber si se encuentra o no incurso en alguna causal de irregistrabilidad. Teniendo en cuenta que en el caso sub examine, el titular del signo cuestionado, no demostró que la utilización de las frases o elementos (logos) que constan en la estructura de dicho signo eran explicativos o informativos al hacer referencia a otras marcas, la Administración no podía registrar tal signo, pues, a los actores en el mercado se les privaría de conocer a ciencia cierta cómo se utilizaría la marca en el comercio. En otras palabras, si se hubiera concedido, omitiendo tal aspecto, se estaría desprotegiendo a los actores en el comercio de bienes y servicios, es decir, tanto a los consumidores como a la competencia, ya que correrían el riesgo de confundir indirectamente el origen empresarial del aludido signo. Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que el signo "COLSUBSIDIO FAMILIAR EPS CAFAM" cuestionado, para amparar los servicios comprendidos en la clase 38 Internacional, al utilizar los elementos gráficos y denominativos (logos) de las marcas previamente registradas "COLSUBSIDIO" y "CAFAM", sin cumplir con los requisitos antes enunciados que contempla la normativa andina, no es susceptible de registro, por generar riesgo de confusión indirecta, tal como lo indica la Superintendencia de Industria y Comercio. Por otra parte, el hecho de que las sociedades CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, titulares respectivamente de las marcas mixtas previamente registradas COLSUBSIDIO y CAFAM, sean a su vez socias y dueñas de la sociedad actora, no es óbice para haber efectuado el estudio de registrabilidad realizado y, el análisis, acerca de los acuerdos de marcas, ya que son tres personas jurídicas distintas, que en materia marcaria se conciben individualmente para garantizar los derechos que radican en cabeza de cada una de dichas sociedades y no en su conjunto. Y que el consentimiento unilateral otorgado por tales Cajas a la sociedad demandante para registrar la marca mixta cuestionada, no implica que la Entidad demandada deba proceder a su registro, ya que se debe proteger el interés general sobre el particular, salvaguardando al público consumidor y a sus competidores, evitándoles que incurran en riesgo de confusión, que les pueda causar perjuicios.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 157 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 159

NOTA DE RELATORIA: Acuerdo de coexistencia de marcas, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, Rad. 2004-00068, MP. María Claudia Rojas Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013)

Radicación Número: 11001-03-24-000-2008-00026-00

Actor: E.P.S. FAMISANAR LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La sociedad **E.P.S. FAMISANAR LTDA.**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 1482 de 30 de enero de 2007, 8119 de 27 de marzo de 2007 y 24377 de 9 de agosto de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se denegó el registro de la marca mixta "**FAMISANAR**" para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta "**FAMISANAR**" a favor de la sociedad actora.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

I.1.1. Manifiesta que el 13 de julio de 2006, la sociedad **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO E.P.S. FAMISANAR LTDA.**, solicitó el registro de la marca mixta "**FAMISANAR**", para distinguir "*Servicios de telecomunicaciones, comunicaciones, internet, programas de radio, televisión*", servicios comprendidos en la clase 38 Internacional.

I.1.2. Expresa que el 31 de agosto de 2006 el extracto de la solicitud de registro del signo antes indicado, fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 567.

I.1.3. Mediante Resolución 1482 de 30 de enero de 2007, la División de Signos Distintivos negó el registro del signo "**FAMISANAR**".

I.1.4. Que la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

I.1.5. A través de la Resolución 8119 de 27 de marzo de 2007, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición, confirmando la anterior.

I.1.6. Mediante Resolución 24377 de 9 de agosto de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión adoptada.

I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que se violaron los artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I.2.1. Que los actos administrativos demandados violaron directamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por falta de aplicación, toda vez que la causal de irregistrabilidad no es aplicable al signo mixto "**FAMISANAR**", para servicios de la clase 38 Internacional, ya que no presenta riesgo de confusión para los consumidores de los servicios que distingue, puesto que los servicios se encuentran diferenciados de aquellos de semejante naturaleza de los competidores.

Afirma que en ningún momento se están afectando indebidamente los derechos que tienen las sociedades Caja de Compensación Familiar Cafam y Caja Colombiana de Subsidio familiar Colsubsidio.

I.2.1. Aduce que ha sido violado el artículo 157 de la Decisión 486, en el sentido de que dicha norma permite hacer uso de marcas registradas a favor de terceros con fines de identificación, información o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.

Añade que en este caso no se están usando los logos de las marcas **CAFAM** y **COLSUBSIDIO** dentro de la marca mixta "**FAMISANAR**" para identificar servicios de la clase 38 Internacional sin consentimiento de las sociedades **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** y de la **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO**, pues dichas sociedades mediante documento escrito, la autorizan para tales efectos. "*...Lo que realmente se pretende con la incorporación de los logos de las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO es que formen un conjunto marcario y que sean parte del elemento, a modo explicativo, lo cual está totalmente permitido por el Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*"¹.

Reitera que es claro entonces que no existe posibilidad de que el consumidor se confunda sobre el origen empresarial de las marcas, ya que en virtud del convenio existente entre las sociedades, los consumidores no se encuentran en ningún tipo de riesgo de confusión.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

¹Folio 122.

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.

Aduce que el signo mixto solicitado "**FAMISANAR**", clase 38, presenta semejanzas con las marcas mixtas previamente registradas "**CAFAM**" y "**SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO**", ambas de la clase 35 Internacional, existiendo alto riesgo de confusión indirecta en el público consumidor.

Sostiene que debido a las semejanzas de orden gráfico, impiden su identificación e individualización, en tanto que el signo solicitado contiene dentro de su estructura las marcas adoptadas como fundamento para la negación, sin que la existencia de un acuerdo previo entre dichas sociedades permita desvirtuar el riesgo de confusión que se generaría en el consumidor al no poder asociar el servicio de un origen empresarial determinado.

Agrega que los acuerdos de coexistencia, solo tendrán relevancia en tanto las partes involucradas tomen las medidas necesarias a efectos de evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor en lo que a su origen empresarial se refiere.

III. ALEGATOS

La Agencia del Ministerio Público, presento alegatos de conclusión, que en síntesis, dice lo siguiente:

Considera que el objetivo buscado por el actor es hacer pública la relación empresarial que une a las personas jurídicas **CAFAM**, **COLSUBSIDIO** y la **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA.**, en tanto que **CAFAM** y **COLSUBSIDIO** son las socias y las dueñas de la **E.P.S.**, lo que se confirma por la autorización otorgada por aquellas para la utilización de sus marcas, razón por

la que no puede existir riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los productos que se identificarán con el signo solicitado.

No obstante, afirma que a la administración le asiste razón en lo tocante con lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486, el cual, permite el uso de marcas registradas a favor de terceros “...que, entre otras condiciones, este no constituya uso a título de marca y se limite a propósitos de identificación o de información, lo que en este caso no ocurrió pues el actor en su solicitud de registro, no indicó que la presencia de las marcas registradas CAFAM y COLSUBSIDIO se diera a título meramente explicativo e informativo y pretendió la utilización de dichas marcas registradas, cuya titularidad le correspondía a terceros, a título de marca, lo cual está precisamente prohibido por el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, siendo forzoso concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio acertó al negar el registro de la marca “**FAMISANAR**” y por ello, esta Delegada del Ministerio Público solicita desestimar las pretensiones de la demanda” (folio 266).

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

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 de asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: La corte consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto **FAMISANAR** y las marcas mixtas **CAFAM**, **SÚPER FARMACIA COLSUBSIDIO**, y **FARMACIA COLSUBSIDIO**, utilizando los criterios establecidos en la presente providencia para el cotejo de esta clase de signos.

Los requisitos que se deben cumplir para insertar elementos explicativos en el registro marcario, son los siguientes:

- **Que se haga de buena fe.** La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.
- **Que no se inserten para ser usados a título de marca.** Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.
- **Que se limite al propósito de identificación o información.** Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.
- **Que no induzca al público consumidor a error.** Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya

se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario.

CUARTO: La licencia de la marca, se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento por medio del cual se plasma la licencia, es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciataria; este último, se obliga al pago de una remuneración, la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina, no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163, prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia.

El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos.

Es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas.

La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina mencionada y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

La corte consultante deberá determinar si se otorgó licencia para el uso de la marca, de conformidad con la previsiones de la normativa comunitaria.

QUINTO: Como los signos en conflicto amparan servicios de las clases 35 y 38, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

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” (folios 298 a 299).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 131-IP-2012, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486, y de oficio los artículos 134 literales a) y b), 150, y 162 de la misma 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; (...).”*

“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 que 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”.*

“Artículo 157.- *Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de*

identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”.

“Artículo 162.- *El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.*

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”.

La Sala, entra, en primer término, a definir si el acuerdo de coexistencia de marcas, indicado por la sociedad **E.P S. FAMISANAR LTDA**, es suficiente para registrar el signo solicitado por la misma.

En efecto, el artículo 159 de la Decisión 486, permite la existencia de registro sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, mediante celebración de acuerdos, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

- (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;
- (ii)) la existencia de un acuerdo entre las partes;
- (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;
- (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y,
- (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En la carta de 5 de julio de 2006 suscrita por el Representante Legal de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** y dirigida a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se expresa:

*“...por medio del presente documento autorizo a la sociedad **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO, EPS FAMISANAR LIMITADA**, de la cual nuestra empresa es socia, para utilizar nuestra marca **CAFAM** con los elementos de diseño de nuestra imagen corporativa en sus marcas y enseña comercial.*

*Esta autorización comprende la facultad de solicitar el registro de nuestro logo como parte integral de sus registros marcarios y depósito de enseña comercial, usar la imagen de **CAFAM** en su publicidad, anunciarse e identificar sus servicios y establecimientos con el mismo” (folio 164).*

Igualmente, en la comunicación de 5 de julio de 2006 suscrita por el Representante Legal Suplente de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COLSUBSIDIO** y dirigida a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se indica:

*“...por medio del presente documento autorizo a la sociedad **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO, EPS FAMISANAR LIMITADA**, de la cual nuestra empresa es socia, para utilizar nuestra marca **COLSUBSIDIO** con los elementos de diseño de nuestra imagen corporativa en sus marcas y enseña comercial.*

*Esta autorización comprende la facultad de solicitar el registro de nuestro logo como parte integral de sus registros marcarios y depósito de enseña comercial, usar la imagen de **COLSUBSIDIO** en su publicidad, anunciarse e identificar sus servicios y establecimientos con el mismo” (folio 166).*

De acuerdo con las pruebas antes reseñadas, se observa, que tales autorizaciones, constituyen un acuerdo de hecho, pues son simples cartas unilaterales, de las que se deriva la aceptación tácita de la sociedad **E.P.S. FAMISANAR LTDA**.

Así las cosas, significa que las cartas unilaterales anteriormente trascritas, al ser simples acuerdos de hecho, no generan derechos a la parte actora y son

irrelevantes jurídicamente, circunstancias que no impiden el hacer el estudio de confundibilidad del signo denegado, para saber si se encuentra o no incurso en alguna causal de irregistrabilidad.

Igualmente anota el Tribunal de Justicia Andino que es necesario tener en cuenta las reglas para el cotejo marcario elaboradas por la doctrina y aplicados también por esta Corporación:

“La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- *La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.*
- *En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.*
- *Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.*
- *Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.*

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006” (folio 292).

Así mismo, y teniendo en cuenta que las marcas en comparación son mixtas, las cuales contienen gráficos y frases que acompañan al signo solicitado, el Tribunal de Justicia Andino, ha señalado que debe procederse a cotejarlas, teniendo en cuenta el elemento que predomina en el signo solicitado.

“El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

- 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 tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado” (folio 293).

Las marcas están estructuradas de la siguiente forma:

SIGNO SOLICITADO

MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS





Esta marca fue extraída del archivo de la Superintendencia de Industria y comercio:



En el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos, visto a folios 156 a 159, aparece la siguiente marca mixtas: **COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM.**

De lo anterior se deriva, que en el signo solicitado predomina, sin lugar a duda, el elemento denominativo, el cual, el público consumidor percibe y aprende con mayor facilidad.

Así las cosas, debe procederse a cotejarlas con fundamento en las reglas recomendadas por la doctrina, en especial aquellas acerca de la existencia de identidad o similitud gráfica, fonética o ideológica, así como la conexión competitiva entre los signos en disputa, tal como la anota el Tribunal de Justicia Andino.

En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

“La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.”.

Respecto al aspecto ortográfico, se aprecian las siguientes observaciones:

COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM: es un signo compuesto que contiene en la primera palabra once letras, cinco vocales y cuatro sílabas, en la segunda nueve letras, cuatro vocales y cuatro sílabas, en la tercera tres letras y una vocal, y en la cuarta cinco letras, dos vocales y dos sílabas.

COLSUBSIDIO: es una marca simple que contiene once letras, cinco vocales y cuatro sílabas.

CAFAM: es una marca simple que contiene cinco letras, dos vocales y dos sílabas.

De lo anterior se observa que el signo solicitado posee dentro de su estructura gramatical dos marcas previamente registradas de titulares distintos, esto es **“COLSUBSIDIO”** y **“CAFAM”**.

“La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión”.

En lo atinente a la fonética es preciso indicar que el signo cuestionado **“COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM”** tiene su acento prosódico en cada

una de las palabras que lo componen, reiterando, que este está conformado además de la palabra **FAMISANAR**, con las dos marcas previamente registradas, mencionadas con anterioridad.

“La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”.

En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, cabe precisar que no se encuentran semejanzas, ya que ninguna de las marcas en cotejo, tienen significado en nuestra lengua, razón por la cual, puede afirmarse que pertenecen a la clase de signos denominados de “*fantasía*”.

En lo atinente, a la conexidad competitiva, es preciso indicar que el signo mixto cuestionado pretende distinguir “*Servicios de telecomunicaciones, comunicaciones, internet, programas de radio, televisión*”, servicios comprendidos en la clase 38 Internacional, mientras que las marcas previamente registradas distinguen “*Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*”, servicios de la clase 35 Internacional, los cuales se relacionan con los anteriores, en la medida que dentro de estos últimos juega papel importante los servicios de Publicidad y de gestión de negocios comerciales, que de alguna manera se vislumbran en cada una de las actividades que se desarrollan en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por otra parte, como se dijo, el signo cuestionado, contiene gráficos y frases (logos) que acompañan al signo mixto cuestionado, sin que la sociedad actora haya efectuado explicación alguna sobre la constitución del signo con las marcas mixtas **COLSUBSIDIO** y **CAFAM**, sobre el cual el Tribunal de Justicia Andino, indica lo siguiente:

“El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o

época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

(...)”.

De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor.

Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado. Del uso real y efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el marcario y el registral. Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos. La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio. Si la norma permite “usar” ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son:

- ***Que se haga de buena fe.*** La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.
- ***Que no se inserten para ser usados a título de marca.*** Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el petitionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.
- ***Que se limite al propósito de identificación o información.*** Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos

explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.

- **Que no induzca al público consumidor a error.** Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario. Sobre este asunto el Tribunal ya ha sentado su posición:

“(...)

Antes de empezar a estudiar el tema, es importante manifestar que, el Juez Consultante deberá analizar el caso concreto tomando en cuenta que el signo solicitado AGUA PURA CRISTAYÁ (mixto) contiene las palabras AGUA PURA como explicativas, por lo que, si bien, estas palabras forman parte del signo, al ser simplemente explicativas del mismo, el titular o, en este caso, el solicitante, no adquiere derechos sobre la parte explicativa de dicho signo. En este sentido, las palabras AGUA PURA del signo solicitado no deben ser tomadas en cuenta por el juez consultante al momento de realizar el examen de registrabilidad, es decir, la parte explicativa del signo debe ser excluida al momento de determinar si el signo solicitado está conformado por palabras genéricas, de uso común, descriptivas o evocativas.

Se aclara, también, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho titular quisiera oponerse a un registro marcario argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte explicativa de una marca no se toma en cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible oposición.

(...)” (Interpretación Prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el marco del proceso 56-lp-2010. Fue publicada en la Gaceta Oficial No. 1871 de 31 de agosto de 2010)”.

Teniendo en cuenta que en el caso sub examine, el titular del signo cuestionado, no demostró que la utilización de las frases o elementos (logos) que constan en la estructura de dicho signo eran explicativos o informativos al hacer referencia a otras marcas, la Administración no podía registrar tal signo, pues, a los actores en el mercado se les privaría de conocer a ciencia cierta cómo se utilizaría la marca en el comercio. En otras palabras, si se hubiera concedido, omitiendo tal aspecto,

se estaría desprotegiendo a los actores en el comercio de bienes y servicios, es decir, tanto a los consumidores como a la competencia, ya que correrían el riesgo de confundir indirectamente el origen empresarial del aludido signo.

De manera que la actora no cumplió con los requisitos que se necesitan² para insertar los aludidos elementos (COLSUBSIDIO y CAFAM) como explicativos, que son:

Que se haga de buena fe. La Sala descarta en su análisis este requisito, toda vez que la Administración sólo se refirió a que la sociedad actora no cumplió con los requisitos, pero no hizo alusión en su argumentación ni probó, que la indicada sociedad al estructurar el signo mixto cuestionado en la forma en que lo hizo, tuviese el objetivo de causar daño o perjuicio, o se haya desenvuelto de manera desleal.

-
- ² **Que se haga de buena fe.** La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.
 - **Que no se inserten para ser usados a título de marca.** Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.
 - **Que se limite al propósito de identificación o información.** Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.
 - **Que no induzca al público consumidor a error.** Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente".
 -

Que no se inserten para ser usados a título de marca. En el sub judice, se insertaron tales elementos para ser sometidos a registro con el fin de utilizarlos como marca, es decir, como distintivos de los servicios de la clase 38, sin explicar ni advertir a la Superintendencia de Industria y Comercio, que no se reivindicaba propiedad sobre dichos elementos.

Que se limite al propósito de identificación o información. Tal como está concebido el signo, no genera una información cierta sobre los servicios de la clase 38 que se ofertan en el mercado, impidiendo al público consumidor su libre elección.

Que no induzca al público consumidor a error. En el presente caso, como puede observarse en el público consumidor se genera riesgo de confusión.

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que el signo “**COLSUBSIDIO FAMILIAR EPS CAFAM**” cuestionado, para amparar los servicios comprendidos en la clase 38 Internacional, al utilizar los elementos gráficos y denominativos (logos) de las marcas previamente registradas “**COLSUBSIDIO**” y “**CAFAM**”, sin cumplir con los requisitos antes enunciados que contempla la normativa andina, no es susceptible de registro, por generar riesgo de confusión indirecta, tal como lo indica la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por otra parte, el hecho de que las sociedades **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** y **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO**, titulares respectivamente de las marcas mixtas previamente registradas **COLSUBSIDIO** y **CAFAM**, sean a su vez socias y dueñas de la sociedad actora, no es óbice para haber efectuado el estudio de registrabilidad realizado y, el análisis, acerca de los acuerdos de marcas, ya que son tres personas jurídicas distintas, que en materia marcaria se conciben individualmente para garantizar los derechos que radican en cabeza de cada una de dichas sociedades y no en su conjunto. Y que el consentimiento unilateral otorgado por tales Cajas a la sociedad demandante para registrar la marca mixta cuestionada,

no implica que la Entidad demandada deba proceder a su registro, ya que se debe proteger el interés general sobre el particular, salvaguardando al público consumidor y a sus competidores, evitándoles que incurran en riesgo de confusión, que les pueda causar perjuicios, como bien lo anota la sentencia de 11 de febrero de 2010, proferida por esta Sección (Sentencia de 11 de febrero de 2010. 2004-00068. Consejero ponente: **MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO**. Actor: THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS)³.

Por último, en cuanto a que según la actora deben valorarse otros pronunciamientos relativos a casos semejantes, donde la Superintendencia de Industria y Comercio decidió en forma distinta al asunto demandado, el Tribunal de Justicia Andino, opina lo siguiente:

“En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no

³ Dice esta providencia: “Finalmente, no sobra advertir a la demandante que el consentimiento dado por la sociedad BAYER A.G. para registrar la marca MONARC-M (folio 215), no implica que la Superintendencia de Industria y Comercio deba proceder a su registro, pues su deber es proteger los intereses del consumidor evitando el registro de marcas que lo induzcan a error y puedan causarle daños y perjuicios irreparables”.

⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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". (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA").

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos" (folio 297).

A juicio de esta Sala, es obvio que todo trámite administrativo por similar que sea a uno anterior, tiene sus propias características y propiedades, que hacen que cada examen de registrabilidad sea individual, integral y autónomo.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión indirecto entre dichas marcas, se considera que éstas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

En consecuencia, al no desvirtuarse la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se denegarán las pretensiones de la demanda, 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:

DENIEGÁNSE las pretensiones de la demanda.

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.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA