

REGISTRO MARCARIO - Acuerdo de coexistencia de marcas. Derecho de prioridad. Comparación ortográfica, fonética e ideológica

La Sala, no obstante, en providencia de 4 de diciembre de 2008, rectificó su jurisprudencia en torno al contenido y alcance del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en el sentido de precisar que el mismo no es aplicable tratándose de acuerdos relativos a marcas u otros signos distintivos. Este criterio jurisprudencial, si bien se refiere a los acuerdos de coexistencia de marcas, a juicio de la Sala, es perfectamente aplicable en relación con los acuerdos derivados de la existencia de un grupo empresarial, en virtud de los cuales un miembro del mismo, titular de una marca, autoriza a otro integrante del grupo empresarial para solicitar el registro de esa misma marca, pues frente a una u otra situación, el alcance del mencionado literal es el mismo, esto es, que a su amparo no es posible la solicitud de registros marcarios. No obstante, la solicitud en la que se invoca la prioridad, es decir, la presentada por BAVARIA S.A. peticionando el registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASION, para la Clase 32 Internacional, fue radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 14 de junio de 2007, esto es, por fuera del término establecido en el artículo 9º de la Decisión 486. De otro lado, no obstante la diferente estructura de los signos cotejados, desde el punto de vista fonético también existe similitud entre ellas, pues su pronunciación es sustancialmente parecida. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de una manera muy similar. Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que también existe similitud, puesto que ambos signos evocan una misma idea consistente en calmar la sed, no siendo el reemplazo de un pronombre posesivo por otro -NUESTRA por TU- un aspecto significativo que diferencie a la marca solicitada del lema comercial opositor, pues, en su esencia, la idea que se sugiere es la misma.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A, C Y F / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 146 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 147 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 175.

NOTA DE RELATORIA: Autorización del tercero titular de la marca, Consejo de Estado, Sección Primera, 18 de octubre de 2007, Rad. 2003-00228, MP. Martha Sofía Sanz Tobón; Cambio jurisprudencial, sentencia de 4 de diciembre de 2008, Rad. 2003-00142, MP. María Claudia Rojas Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de 2013 (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00155-00

Actor: BAVARIA S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo interpuso la sociedad **BAVARIA S.A.** contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó el registro de la marca **REFRESCA NUESTRA PASIÓN** (nominativa) solicitada por aquella para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

La demandante, mediante apoderado judicial presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.1.- Pretensiones.

1.1.1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 30377 de 25 de agosto de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió: (i) aceptar el desistimiento de la oposición presentada por FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX; (ii) declarar fundada la oposición presentada por la sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS

AMERICAS - AMBEV; (iii) declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.; y (iv) negar el registro del signo REFRESCA NUESTRA PASIÓN (denominativo) solicitado por BAVARIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.1.2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 39935 de 22 de octubre de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por BAVARIA S.A. contra la anterior decisión, en el sentido de confirmarla, y concedió el recurso de apelación formulado subsidiaria.

1.1.3. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 47801 de 25 de noviembre de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 30377 de 25 de agosto de 2008.

1.1.4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones: (i) ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASIÓN, en la Clase 32 Internacional, a favor de BAVARIA S.A.; y (ii) declarar infundada la oposición presentada por la firma COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV contra la solicitud de registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASION, en la Clase 32 Internacional, a nombre de BAVARIA S.A.

1.1.5. Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

1.2.- Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1.2.1. El 14 de junio de 2007, la sociedad BAVARIA S.A. solicitó el registro del signo “REFRESCA NUESTRA PASIÓN” (denominativo), para distinguir *“cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*, productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 578 de 31 de julio de 2007.

1.2.2. Dentro del término legal correspondiente, se formularon las siguientes oposiciones a la mencionada solicitud:

a.- La sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV, presentó oposición sobre la base del registro previo en Perú del lema comercial “REFRESCA TU PASIÓN”, otorgado en 27 de junio de 2006, así como de la solicitud de ese mismo signo en Ecuador el 10 de marzo de 2004, en ambos casos asociados a la marca BRAHMA, y en la Clase 32 Internacional de Niza.

Con el fin de acreditar el interés en el mercado colombiano, requisito éste para la oposición andina, la citada sociedad solicitó el día 12 de septiembre de 2007 el registro de dicho lema comercial.

b.- La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., con fundamento en el registro previo de su marca “PASIÓN” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y

c.- La sociedad FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX, sobre la base del registro previo de su marca “COLOMBIA ES PASIÓN” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.2.3. El 14 de marzo de 2008, la sociedad FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX desistió de la demanda de oposición formulada.

1.2.4. Por medio de la Resolución núm. 30377 de 25 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria (i) aceptó el desistimiento de la oposición presentada por FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX; (ii) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV; (iii) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.; y (iv) negó el registro del signo REFRESCA NUESTRA PASIÓN (denominativo) solicitado por BAVARIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.2.5. La sociedad BAVARIA S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la anterior decisión.

1.2.6. El 22 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 39935, por medio de la cual atendió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la decisión impugnada.

1.2.7. Posteriormente, el 25 de noviembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución núm. 47801, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 30377 de 25 de agosto de 2008, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

1.3.- Normas violadas y concepto de la violación

En opinión de la parte actora los actos administrativos demandados son violatorios de los artículos 134, 136 literales a) y f) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al explicar el concepto de violación de las mencionadas disposiciones afirmó que la marca REFRESCA NUESTRA PASIÓN contiene elementos novedosos y distintivos para que sea concedido su registro para amparar productos de la clase 32.

Precisó que entre las compañías BAVARIA S.A. y CERVECERIA NACIONAL C.N. S.A. (antes Compañía de Cervezas Nacionales C.A.) existe la figura del grupo empresarial, como quiera que están subordinadas y se encuentran sujetas al control de la empresa matriz SABMILLER PLC.

Anotó que esta Corporación¹ concedió un registro marcario en virtud de la existencia de un grupo empresarial ante la constatación de que en la actuación se configuraba la causal consagrada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, conforme a la cual es procedente la concesión de un registro de una marca idéntica o similar a una marca previamente registrada, en tanto que medie consentimiento expreso de su titular; y que en el presente asunto, a través de memorial de 8 de julio de 2008, presentado dentro del expediente administrativo núm. 07.060.422, la sociedad CERVECERIA NACIONAL C.N. S.A., en su calidad de titular en Ecuador del lema comercial REFRESCA TU PASION, en la Clase 32 Internacional (solicitado a registro el 10 de julio de 2003), autorizó de forma expresa a BAVARIA S.A., perteneciente al mismo grupo empresarial SABMILLER PLC, para registrar en Colombia la marca REFRESCA NUESTRA PASION, también para distinguir productos de la misma clase.

Estimó, en ese orden, que la citada autorización hace que la solicitud de registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASION a nombre de BAVARIA S.A., presentada el 14 de junio de 2007, se encuentra amparada

¹ Cita la sentencia de 18 de octubre de 2007, proferida en el expediente núm. **2003-00228 01**, con ponencia de la Consejera de Estado Dra. **Martha Sofía Sanz Tobón**.

por el *derecho prioritario en tiempo* que cobija a la solicitud de registro ecuatoriana del lema comercial REFRESCA TU PASIÓN, en la Clase 32, la cual fue radicada el 10 de julio de 2003.

Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV con base en su registro peruano del lema comercial REFRESCA TU PASIÓN, en la Clase 32 y asociado a la marca BRAHMA, el cual fue solicitado en la Oficina de Marcas Peruana el 11 de mayo de 2004, pero que, pese a que fue concedido dicho registro, debe tenerse en cuenta que la sociedad CERVECERÍA NACIONAL C.N. S.A. cuenta con derecho prioritario sobre el mismo, ya que su solicitud fue radicada en la Oficina de Marcas Ecuatoriana, como antes se dijo, el 10 de julio de 2003.

Consideró que debido a la existencia de vínculo por grupo empresarial entre BAVARIA S.A. y la empresa CERVECERÍA NACIONAL C.N. S.A. (antes denominada Compañía de Cervezas Nacionales C.A.), ambas empresas subsidiarias y bajo el control y dirección de la matriz SABMILLER PLC, y en razón a la autorización concedida por la empresa ecuatoriana, es claro que BAVARIA S.A. es legítima solicitante del registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASIÓN, encontrándose la solicitud de registro de esta marca inmersa en la excepción consagrada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, el cual establece que se puede conceder el registro de una marca previamente registrada si el tercero titular de la misma así lo autoriza.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO acudió al proceso para defender la legalidad de los actos administrativos acusados, argumentando lo siguiente:

- Que al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto se tiene que la marca solicitada “REFRESCA NUESTRA PASIÓN”, en la clase 32, reproduce el lema comercial “REFRESCA TU PASIÓN”, y que son signos que presentan similitudes fonéticas, ortográficas y conceptuales que los hacen confundibles entre sí, sin que la diferencia en los pronombres posesivos (NUESTRA y TU) logren servir de derrotero definitivo para la identificación de los productos, pues simplemente el consumidor pensará que se trata de una nueva línea de productos que tienen el mismo origen empresarial;
- Que no le asiste razón a la demandante al señalar que como la Compañía de Cervezas Nacionales C.A. (quien ha solicitado el registro del lema comercial Refresca Nuestra Pasión en la República del Ecuador) y la sociedad Bavaria S.A. (demandante) pertenecen a un mismo grupo empresarial -SAB MILLER PLC-, las acciones realizadas por dicha sociedad encaminadas a obtener el registro en Ecuador deben tenerse como argumentos válidos en su favor, ya que dicha situación resulta irrelevante, pues, aunque un grupo empresarial tiene como presupuesto un vínculo de subordinación eventual y una unidad de propósito y de dirección, ello no desvirtúa ni mengua la independencia en la personalidad jurídica de cada una de las personas jurídicas que conforman el grupo o comunidad;
- Que por lo anterior, si las personas jurídicas que conforman el grupo solicitan determinado signo distintivo, cualquiera de ellas que sea propietaria de un registro marcario no podrá permitir a otra el registro de una marca igual o similar, sino en virtud de una licencia de uso; y
- Que al no encontrar que se vulneraba ningún derecho, la Superintendencia decidió negar el registro marcario solicitado, al determinar que no se cumplían los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

2.2. La sociedad **MEALS DE COLOMBIA S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, dio contestación a la demanda en los siguientes términos:

a.- Expresó, de un lado, que la Superintendencia de Industria y Comercio, actúo en forma ajustada a derecho al negar el registro del signo REFRESCA NUESTRA PASIÓN, toda vez que el mismo carece de distintividad al ser idéntico a un lema comercial debidamente protegido, registrado para distinguir también productos pertenecientes a la Clase 32 internacional.

b.- Afirmó, por otra parte, que la marca REFRESCA NUESTRA PASIÓN es casi idéntica a la marca PASION, pues reproduce en su totalidad el elemento esencial de la misma, similitud ésta que se hace aún más evidente si se tiene cuenta que las marcas en conflicto distinguen productos y servicios estrechamente relacionados entre sí, como son los productos de las clases 30 y 32.

c.- Consideró, además, que en la marca solicitada las expresiones REFRESCA y NUESTRA son genéricas, en tanto que la expresión PASION, es su elemento esencial, la cual es idéntica a la marca previamente registrada, y que dicha situación crea con seguridad confusión entre el público consumidor.

2.3. La sociedad **COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, no presentó contestación a la demanda.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La parte actora, el tercero interviniente (MEALS DE COLOMBIA S.A.) y la entidad demandada reiteraron en esta oportunidad, en lo esencial, las consideraciones antes expuestas. (Fls. 147 a 166)

El Ministerio Público guardó silencio.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 167-IP-2011 de fecha 14 de marzo de 2012, en la que 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 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

- 4.1.** 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 cualquiera de los sentidos.
- 4.2.** El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

- 4.3.** Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no

tener significado conceptual. Las marcas denominativas compuestas son las conformadas por dos o más palabras, números, etc. Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia.

- 4.4.** 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.
- 4.5.** No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre y cuando, de acuerdo con los productos amparados, su forma de comercialización, la clase a la que pertenecen, etc., se genere riesgo de confusión en el público consumidor.
- 4.6.** 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.
- 4.7.** Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “REFRESCA NUESTRA PASIÓN” (denominativo) es un signo genérico de las características, cualidades o efectos de los productos de la clases 32 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.

Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

- 4.8.** Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.
- 4.9.** En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

Para determinar los efectos de la oposición con base en registro de marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:

- La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

- Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la Oficina Nacional Competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

4.10. Los derechos que confiere un registro marcario pertenecen a quien figura como el titular del mismo, como corolario de ello, las prerrogativas conferidas al solicitante de un registro marcario pertenecen a quien figura como el solicitante del mismo, salvo, en uno y otro caso, que medie consentimiento expreso por el cual el titular o el solicitante de un registro marcario confiere a un tercero dichas

facultades, como en el caso de cesión o transferencia de derechos, licencias de uso, etc.

El derecho al uso exclusivo de la marca está dado por el registro de la misma ante la Oficina Nacional Competente de cada País Miembro (artículo 154 de la Decisión 486). Si bien la normativa comunitaria concede protección al registro de marcas registradas en otro País Miembro, para obtener dicha protección se debe cumplir con determinados requisitos legales.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. Los actos demandados

Se encuentran representados en las Resoluciones número 30377 de 25 de agosto de 2008, 39935 de 22 de octubre de 2008 y 47801 de 25 de noviembre de 2008, las dos primeras expedidas por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la última, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se negó a la sociedad BAVARIA S.A el registro de la marca **REFRESCA NUESTRA PASIÓN** (nominativa), solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.2. La normativa comunitaria aplicable

La presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, invocadas en la demanda y también revisadas oficiosamente por el

Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, y cuyo texto es del siguiente tenor:

“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;

[...]

“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;

[...]

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

[...]

“Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.”

“Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real

en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.”

“Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.”

5.3. El análisis de los cargos de la demanda

5.3.1. En el curso del trámite administrativo que concluyó con los actos acusados, las sociedades COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV y MEALS DE COLOMBIA S.A. se opusieron a la solicitud de registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASION, en la Clase 32 Internacional: la primera, con fundamento en el registro previo en **Perú** del lema comercial REFRESCA TU PASIÓN, otorgado en 27 de junio de 2006, así como en la solicitud de ese mismo signo en **Ecuador** el 10 de marzo de 2004, en ambos casos asociados a la marca BRAHMA, y en la Clase 32 Internacional de Niza²; y la segunda, con sustento en el registro previo en Colombia de su marca PASIÓN (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante los actos acusados, como antes se dijo, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV,

² La sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV solicitó el día 12 de septiembre de 2007 el registro del lema comercial REFRESCA TU PASION, con el fin de acreditar su interés en el mercado colombiano, tal como lo exige la legislación andina como requisito para la oposición.

infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., y negó el registro del signo REFRESCA NUESTRA PASIÓN (denominativo) solicitado por BAVARIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.3.2. En la demanda se cuestiona esa decisión, en síntesis, porque en ella se desconoce que la solicitud de registro marcario de BAVARIA S.A. es legítima, debido a la existencia de vínculo por grupo empresarial entre BAVARIA S.A. y la empresa ecuatoriana CERVECERÍA NACIONAL C.N. S.A. (ambas empresas subsidiarias y bajo el control y dirección de la matriz SABMILLER PLC) y a la autorización que en virtud de ese vínculo se concedió a la demandante por parte de la empresa ecuatoriana (titular en Ecuador del *lema comercial* REFRESCA TU PASION, solicitado el 10 de julio de 2003³) para que solicite el registro de la *marca* REFRESCA NUESTRA PASION.

Por lo anterior, a su juicio, la solicitud de registro de dicha marca inmersa en la excepción consagrada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, el cual establece que se puede conceder el registro de una marca previamente registrada si el tercero titular de la misma así lo autoriza. Apoya este argumento con lo precisado por esta Sección en la sentencia de 18 de octubre de 2007, proferida en el expediente núm. 2003-00228-01.

5.3.3. Pues bien, en relación con el anterior argumento de la demanda, considera la Sala preciso hacer las siguientes consideraciones:

5.3.3.1. En efecto, en Sentencia de 18 de octubre de 2007⁴, la Sección decidió la acción de nulidad que se interpuso contra el acto denegatorio del registro del signo “BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR” para los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional. En esa ocasión, la

³ Se precisa en la demanda esta fecha, para poner de presente que la misma es anterior a la fecha de la solicitud de registro en Perú del lema comercial REFRESCA NUESTRA PASION por parte de la sociedad opositora COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV, quien formuló tal solicitud en dicho país el día 11 de mayo de 2004.

⁴ Expediente: 2003-00228, Actora: BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Consejera Ponente: Martha Sofía Sáenz Tobón.

Sala precisó que el signo era registrable porque el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina excepcionalmente permite conceder el registro de una marca idéntica o semejante a una previamente registrada cuando media consentimiento expreso de su titular.

Así mismo, se puso de presente en esa providencia que así el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. y BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER formen parte del mismo grupo empresarial, no por ello forman una sola persona jurídica, de donde no pueden servirse conjuntamente de los derechos de cada uno; y que el hecho de que la primera sea titular de la marca mixta “BBVA” previamente registrada, no autoriza a la segunda a obtener el registro de la misma marca que pertenece a un tercero, pues ese hecho configura la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

No obstante, se recalcó que el literal f) del artículo 136 *ibídem* permite el registro de la marca cuando media el consentimiento expreso de su titular.

Al respecto, se dijo en el fallo comentado lo siguiente:

“Como ya se ha dicho la parte actora asevera que en este caso no se afecta el derecho de un tercero porque BANCOMER y BILBAO VIZCAYA conforman un grupo empresarial, lo cual indica que se trata de la misma persona jurídica. Por lo tanto, resulta útil precisar el concepto de grupo empresarial a la luz de la legislación colombiana y la jurisprudencia de esta Corporación.

El artículo 28 de la Ley 222 de 1995 prescribe:

“ARTICULO 28. GRUPO EMPRESARIAL.

Habrà grupo empresarial cuando además del **vínculo de subordinación**, exista entre las entidades **unidad de propósito y dirección**.

Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas.

Corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la de Valores o Bancaria, determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista discrepancia sobre los supuestos que lo originan.”

Los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, modificados respectivamente por los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, establecen el concepto de subordinación y los casos en que ésta se presume, lo cual permite concluir que el término **grupo empresarial** supone el concurso de entidades matrices o controlantes y entidades subordinadas, de manera que las primeras participen del 50% o más del capital de las segundas; unas y otras ostenten el derecho a elegir los miembros de la junta directiva, si la hubiere, y la matriz ejerza influencia dominante sobre las subordinadas en virtud de un “acto o negocio”.

Adicionalmente entre controlantes y controladas debe existir unidad de propósito y dirección, esto es, que la actividad de ambas se dirija a conseguir el objetivo que determine la matriz.

Lo anterior no indica que las empresas que conforman un grupo empresarial constituyen una persona jurídica diferente a aquellas que lo integran, pues no está previsto que en virtud de la subordinación o la identidad de objeto puedan fusionarse las matrices y las subordinadas. Los derechos y obligaciones de unas y otras frente a sus socios o terceros son independientes, de ahí que la ley exija la inscripción del grupo empresarial en el registro mercantil⁵, en aras de garantizar la seguridad jurídica. Al respecto esta Sala ha precisado lo siguiente:

“...Resulta apenas obvio que **la preocupación en punto a la protección legal de los derechos de terceros, como de los socios minoritarios, se haya traducido, entre otras, en la obligación de inscripción de dichas situaciones en el registro mercantil, como quiera que éste constituye la mejor garantía de publicidad.** Ya la doctrina en torno a las nuevas instituciones propias de la dinámica inherente al derecho mercantil societario, entre ellas las atinentes a la conformación de grupos empresariales; al establecimiento o comprobación de relaciones de poder, así como a las obligaciones y responsabilidades derivadas del control, ha evidenciado cómo la preocupación porque los inversionistas, asociados, acreedores y terceros en general, cuenten con la herramienta de la información respecto de la situación de las empresas con las cuales entablen relaciones o proyecten inversiones, no estuvo ausente en las discusiones previas a la expedición de la Ley 222 de 1.995.”⁶

En ese orden de ideas, aun cuando en la demanda se asevere que Bilbao Vizcaya Argentaria y BBVA Bancomer forman parte del mismo grupo empresarial, ello no determina que uno y otro formen una sola persona jurídica que les permita servirse conjuntamente de los derechos de cada uno.

Por lo tanto, el hecho de que el primero de ellos sea titular de la marca BBVA previamente registrada, no autoriza al segundo a acceder al registro de la misma marca porque le pertenece a un tercero, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Sin embargo, el literal f) de la mencionada Decisión Andina establece que excepcionalmente se puede conceder el registro de una marca previamente registrada si el tercero titular de la misma así lo autoriza. Así ocurre en el caso que se examina, como lo evidencian los documentos que se relacionan a continuación [...]” (Subrayas, negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original)

⁵ Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera). Circular 007 de 1996, Título I, Capítulo 9, artículo 1º, numeral 1.3 (**cita original**).

⁶ Expediente: 2001-0388-01(7342), Actora: BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Consejera Ponente: Olga Inés Navarrete (**cita original**).

5.3.3.2. La Sala, no obstante, en providencia de 4 de diciembre de 2008⁷, rectificó su jurisprudencia en torno al contenido y alcance del **literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina**, en el sentido de precisar que el mismo **no es aplicable tratándose de acuerdos relativos a marcas** u otros signos distintivos.

Este criterio jurisprudencial, si bien se refiere a los acuerdos de coexistencia de marcas, a juicio de la Sala, es perfectamente aplicable en relación con los acuerdos derivados de la existencia de un grupo empresarial, en virtud de los cuales un miembro del mismo, titular de una marca, autoriza a otro integrante del grupo empresarial para solicitar el registro de esa misma marca, pues frente a una u otra situación, el alcance del mencionado literal es el mismo, esto es, que a su amparo no es posible la solicitud de **registros marcarios**.

Al respecto en la citada sentencia se dijo lo siguiente:

“No obstante que la demanda y los actos acusados se refieren a la similitud de los signos en cuestión; sin embargo, en primer término, debe la Sala referirse al alcance del acuerdo suscrito entre la actora y ARMOUR INTERNATIONAL COMPANY, titular de la marca «DIAL», a la luz de lo dispuesto en el artículo 136, literal f) de la Decisión 486, que es del siguiente tenor:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: [...] f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;”

El Tribunal Andino ha dicho a este respecto:

«Según lo regula el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, no es registrable el signo “...que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.

La citada disposición, en concordancia con el artículo 134 de la misma Decisión, le otorga al titular de una marca, por medio del registro válidamente concedido por la Oficina Nacional Competente, el derecho de uso exclusivo de la misma y, en consecuencia, está legalmente facultado para impedir que terceros no autorizados por él, hagan uso del signo registrado. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo nace sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

La doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han reiterado que no es posible el registro de un signo “*cuyo uso en el comercio*” afecte al derecho de un tercero; **sin embargo, el literal f) del artículo 136, abre**

⁷ Proferida en el proceso con radicado núm. 11001-03-24-000-2003-00142-01, C.P. Dra. **María Claudia Rojas Lasso**.

la posibilidad a que tales signos puedan acceder al registro, siempre y cuando exista el consentimiento del tercero que se afectaría de accederse a tal registro.

[...]

Para el caso que ocupa la atención de la Sala, el consentimiento fue expreso, tal y como se observa en el Acuerdo Marcario allegado en el cual se lee:

[...]

A la luz de las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cabe hacer las siguientes precisiones:

El artículo 136 de dicha Decisión, establece:

«No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el mercado 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;

[...]

f) **Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;** (...).» (El resaltado es ajeno al texto)

Es importante destacar que el texto de la norma contenida en el literal f) es confuso, pues en su sentido literal, pareciera que una persona puede solicitar el registro de una marca ya registrada por otra para los mismos o distintos productos, bastando que medie un acuerdo entre las partes.

No obstante, es preciso aplicar la hermenéutica jurídica para interpretar dicha disposición de acuerdo con lo que realmente quiso decir el legislador comunitario. En efecto, debe precisarse que las prohibiciones de registrar como marcas los signos indicados en los literales a), b), c) y d) se refieren precisamente, a que si se registran, se estarían infringiendo derechos de propiedad industrial, más no todos. **Por consiguiente, lo dispuesto en el literal f) debe entenderse y aplicarse sobre los casos no comprendidos en dichos literales**, normas que por su carácter especial son preferentes o priman sobre los supuestos de naturaleza general del mencionado literal f).

Cuando se dice **no todos** los derechos de propiedad industrial, es en el sentido de que la Propiedad Industrial abarca otros temas no comprendidos en las normas precedentes como son las nuevas creaciones: patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, circuitos integrados y diseños industriales. Es para estos casos, en que debe darse aplicación a lo dispuesto en el literal f). Interpretar lo contrario, sería aceptar una restricción redundante y, por lo tanto, sobrarían del contexto suprallegal las cuatro primeras normas, amén de que se desquebrajaría el sistema marcario al abrir indebidamente una "puerta" que chocaría indudablemente contra el interés general, ya que primaría según tal tesis el interés particular o el interés interpartes, lo cual es absurdo a la luz de la normativa Andina y de nuestro ordenamiento jurídico encabezado por nuestra Constitución Política.

Las normas contenidas en el artículo 136, además de proteger derechos de terceros, tutelan en especial los derechos de los consumidores, que estarían avocados a caer en error por la coexistencia en el mercado de dos signos

distintivos idénticos o similares, generados por un simple acuerdo entre el titular de la marca o nombre comercial o rótulo o enseña o lema comercial y quien solicita el registro de la marca.

El Consejo de Estado en reiteradas oportunidades ha reconocido que “... el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor... y que con ese fin la legislación comunitaria andina instituye la prohibición de registrar marcas confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general pueda impedirse su coexistencia”⁸ (Las subrayas son ajenas al texto).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido en diversas Interpretaciones Prejudiciales que “(...) La autoridad competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error” (La subraya es ajena al texto).

Ahora bien, al referirse el artículo 136 en su encabezamiento que “*No podrán registrarse como marcas...*”, significa que la Administración tiene la obligación legal de abstenerse o negar el registro de una marca que incurra en las circunstancias antes descritas (literales a), b), c), d) y demás contempladas en el artículo 136 de la Decisión 486), aún en el caso de que medie el consentimiento del titular del respectivo signo distintivo a través de un acuerdo de coexistencia, ante la ostensible confusión que le generaría al consumidor y a sus competidores.

Sobre este aspecto, se destacan las Interpretaciones Prejudiciales 17-IP-2005 y 50-IP-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se ha precisado lo siguiente:

“Aunque esta clase de acuerdos resuelven el conflicto entre los titulares de los signos, para que sean válidos y eficaces deben proteger el interés de los consumidores, eliminando el riesgo de confusión, sólo de esta forma tendrán aceptación, previa a su registro, por parte de las Oficinas Nacionales Competentes”.

“No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.

En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular.

En el presente caso, si la autoridad administrativa o judicial consideran, con sujeción a los criterios señalados para la determinación de la confusión, que la coexistencia marcaria de los signos “ALLEGRA” y “ALLEGRA” no salvaguardan el interés general, y, en consecuencia el consumidor puede ser inducido a error, deberán decidir aquellas, que las marcas no pueden coexistir en el mercado”⁹.

De manera, pues que la Sala en esta oportunidad rectifica la posición asumida a partir de la sentencia del 8 de noviembre de 2007¹⁰, en el sentido de que le dio valor a los acuerdos de coexistencia de marcas con fundamento en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, y que el consumidor debe protegerse cuando se

⁸ Sentencia del 28 de abril de 2005 de la Sección Primera del Consejo de Estado. M.P.: Camilo Arciniegas Andrade. Rad. 6004. **(cita original)**

⁹ Sentencias citadas por la SIC en la Resolución 32680 del 29 de agosto de 2008, la cual siguiendo los parámetros del tribunal, explica acertadamente los casos en que se debe aplicar el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 y los eventos en que debe aplicarse el literal a) del mismo artículo. **(cita original)**

¹⁰ Sentencia del 8 de noviembre de 2007 de la Sección Primera del Consejo de Estado. M.P.: Camilo Arciniegas Andrade. Actor: Continental Tire North American, Inc. Y reciente sentencia de 2008 del mismo Consejero de Estado. **(cita original)**

trate de causales absolutas (artículo 135), no así, las contempladas en el artículo 136 ibídem (relativas), ya que, como quedó visto, esta causal no es aplicable a dichos acuerdos y la Administración en tratándose de acuerdo de coexistencia de marcas, debe observar lo establecido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, analizando el riesgo de confusión, en aras de proteger el interés del público consumidor, y hacer valer el interés general sobre el particular, tal como lo predica nuestra Carta Magna.

En este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Judicial 167-IP-2005, emitió concepto sobre la obligación que tiene la Oficina Nacional Competente de realizar de oficio el examen de registrabilidad de marcas, así:

“(...). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486”.

En consecuencia, no cabe duda de que el literal f) del artículo 136 no es aplicable en los acuerdos de coexistencia de marcas, ni en ningún otro signo distintivo, por estar expresamente regulados en normas especiales, y que el consumidor se encuentra protegido tanto en el artículo 135 (causales de irregistrabilidad absolutas, que salvaguarda el interés general, al evitar que un tercero se apropie en forma exclusiva de un término de uso público) como en el artículo 136 (causales de irregistrabilidad relativas, que vela por el interés particular, al evitar la apropiación del derecho de un tercero), en razón de que el principal fin de la normativa andina es la defensa de éste, frente al riesgo de confusión en la selección del producto o servicio y/o en el origen empresarial de los mismos.” (Subrayas, negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original)

5.3.3.3. En este orden de ideas, es claro que ni la solicitud en Ecuador del registro del lema comercial REFRESCA TU PASION, en la Clase 32 Internacional (sobre cuyo resultado no hay evidencia en el proceso) por parte de la sociedad CERVECERIA NACIONAL C.N. S.A., que conforma junto con BAVARIA S.A. el grupo empresarial SABMILLER PLC, ni la posterior autorización del representante legal de la mencionada sociedad ecuatoriana a BAVARIA S.A., fundada en dicha solicitud y en el mencionado vínculo, confieren *per se* a la sociedad demandante ningún derecho para solicitar u obtener el registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASION en Colombia, también para amparar productos de la misma clase, pues, se repite, contrario a lo que se sostiene en la demanda, no resulta aplicable la excepción consagrada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 tratándose del registro de marcas u otros signos distintivos.

Se agrega a lo anterior, en los mismos términos en que se ha pronunciado la Sala en la primera de las sentencias citadas en estas consideraciones,

que el hecho de que dos sociedades formen parte del mismo grupo empresarial no significa que aquellas forman una sola persona jurídica, ni que puedan servirse conjuntamente de los derechos de cada uno. Así mismo, que el hecho de que la sociedad CERVECERIA NACIONAL C.N. S.A. sea titular de un lema comercial u otro signo distintivo previamente registrado, no autoriza a la demandante a obtener el registro del signo que pertenece a un tercero, pues ese hecho configura la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

5.3.3.4. Afirma la demandante que es totalmente válido que BAVARIA S.A. solicite a registro la marca REFRESCA NUESTRA PASIÓN, y que esta solicitud tiene como base la solicitud de registro prioritaria del lema comercial REFRESCA TU PASIÓN a nombre de CERVECERIA NACIONAL C.N. S.A. en Ecuador.

La Sala descarta este argumento, por las razones antes expuestas, pero además en consideración a que, en todo caso, no se cumplirían las condiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para reivindicar la prioridad invocada.

En efecto, debe recordarse que conforme al artículo 9º de esa normativa, *“la primera solicitud [...] de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia”*.

Agrega esta disposición que: *“Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: [...] b) seis meses para los registros de [...] marcas”*.

En el presente asunto, la solicitud de la que se predica en la demanda prioridad, esto es, la solicitud del lema comercial "REFRESCA TU PASION", en la Clase 32 Internacional, fue presentada por la sociedad Cervecería Nacional C.N. S.A. ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI- el 10 de julio de 2003¹¹.

No obstante, la solicitud en la que se invoca la prioridad, es decir, la presentada por BAVARIA S.A. peticionando el registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASION, para la Clase 32 Internacional, fue radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 14 de junio de 2007¹², esto es, por fuera del término establecido en el artículo 9º de la Decisión 486.

5.3.4. Ahora bien, en cuanto a las decisiones de declarar fundada la oposición presentada por la sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV, e infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., adoptada a través de los actos acusados, estima la Sala que se encuentran ajustadas a derecho.

5.3.4.1. En relación con la oposición de la COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV, es preciso señalar lo siguiente:

a.- La citada sociedad se opuso a la solicitud de registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASION, en la Clase 32 Internacional, con fundamento en el registro previo en Perú del *lema comercial* **REFRESCA TU PASIÓN**, otorgado en 27 de junio de 2006, así como en la solicitud de ese mismo signo en Ecuador el 10 de marzo de 2004, en ambos casos asociados a la marca BRAHMA, y en la Clase 32 Internacional de Niza.

b.- De acuerdo con lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial traída a este plenario, y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la Decisión 486, en

¹¹ Folio 115 del cuaderno de antecedentes administrativos.

¹² Folio 1 del cuaderno de antecedentes administrativos.

el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (derivado del riesgo de confusión y/o asociación entre las marcas). El artículo 147 de la Decisión 486 introdujo la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar, por un lado, que se abuse del derecho de oposición y, por otro, para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina. La misma norma determina que dicho interés se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición.

c.- Conforme a lo anterior, son dos los requisitos o presupuestos que debe reunir la oposición para ser procedente: El primero, relativo a la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada idéntica o similar al signo que se pretende registrar o de una solicitud previa para obtener dicha marca en ese otro país. El segundo, relacionado con el interés real del opositor en el mercado, el cual se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de formular la oposición.

En el presente asunto los mencionados requisitos se cumplen a cabalidad, como quiera que: i) consta en el expediente administrativo que la opositora obtuvo en Perú el registro del lema comercial REFRESCA TU PASION, asociado a la marca BRAHMA, en la Clase 32 Internacional, de acuerdo con la Resolución 009617-2006/OSD-INDECOPI de 27 de junio de 2006 (certificado núm. 00004553)¹³; y ii) el día 17 de julio de 2007 la COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del lema comercial REFRESCA TU PASION, en la Clase 32 Internacional, solicitud ésta

¹³ Folios 67 del cuaderno de antecedentes administrativos.

tramitada en el expediente núm. 07 72805, según consta en la Resolución 30377 de 25 de agosto de 2008, uno de los actos acusados¹⁴.

d.- Así las cosas, corresponde efectuar el examen de confundibilidad entre los signos **REFRESCA NUESTRA PASION** (marca nominativa solicitada) y **REFRESCA TU PASION** (lema comercial opositor), aplicando las siguientes reglas de cotejo entre signos distintivos descritas en la interpretación prejudicial emitida en este proceso:

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 existan 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.

Además, se tendrá en cuenta que en la valoración de la similitud es necesario considerar, en términos generales, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre (os signos confrontados).

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Igualmente, es necesario destacar las siguientes precisiones de la doctrina sobre la comparación entre signos distintivos, las cuales han sido acogidas

¹⁴ Folio 25 del cuaderno principal.

por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en distintos pronunciamientos:

“(…) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora; (…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir; (…) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación; (…) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”¹⁵

Los signos confrontados son los siguientes:

REFRESCA NUESTRA PASION
(marca solicitada)

REFRESCA TU PASION
(lema comercial opositor)

En cuanto a la estructura de cada uno de ellos se tiene:

R	E	F	R	E	S	C	A		N	U	E	S	T	R	A
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15

1

2

P	A	S	I	O	N
16	17	18	19	20	21

3

Marca solicitada

R	E	F	R	E	S	C	A		T	U
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10

¹⁵ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

1			2		
P	A	S	I	O	N
16	17	18	19	20	21
3					

Lema comercial opositor

La impresión de conjunto de los signos enfrentados permite a la Sala concluir que aunque están compuestas por un número distinto de letras y de sílabas, en ellos ciertamente se observan similitudes significativas, al punto que en la marca solicitada se reproducen las expresiones **REFRESCA** y **PASION** contenidas en el lema comercial opositor, las cuales además figuran en el mismo orden en los dos signos.

De otro lado, no obstante la diferente estructura de los signos cotejados, desde el punto de vista fonético también existe similitud entre ellas, pues su pronunciación es sustancialmente parecida. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de una manera muy similar, tal como se puede apreciar a continuación:

REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION-REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION
 REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION-REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION
 REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION-REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION
 REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION-REFRESCA NUESTRA PASION-REFRESCA TU PASION

Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que también existe similitud, puesto que ambos signos evocan una misma idea consistente en calmar la sed, no siendo el reemplazo de un pronombre posesivo por otro -**NUESTRA** por **TU**- un aspecto significativo que diferencie a la marca solicitada del lema comercial opositor, pues, en su esencia, la idea que se sugiere es la misma.

En este orden, a juicio de la Sala, es claro que existe riesgo de confusión entre los signos cotejados.

Esa similitud entre las marcas ciertamente produciría una confusión directa

como indirecta. En efecto, como en este caso se trata de signos que amparan un mismo tipo de productos, los de la Clase 32 del nomenclátor internacional y, que por ende, comparte la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial. Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

5.3.4.2. Sobre la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., fundada en el registro previo de la marca PASION, para distinguir productos de la Clase 30 Internacional¹⁶, encuentra la Sala, aplicando las reglas de cotejo de signos distintivos antes expresadas, que entre las marcas **REFRESCA NUESTRA PASION** y **PASION** no existe riesgo de confusión y/o de asociación, tal como se concluyó en los actos demandados, pues si bien en la marca solicitada por la demandante se incluye la expresión PASION, debe igualmente tenerse en cuenta que a la misma la acompañan las expresiones REFRESCA y NUESTRA, que le otorgarían, frente al signo examinado, suficiente distintividad. Además, la distinta estructura de cada signo hace que fonéticamente sean también diferentes, como apenas resulta obvio.

¹⁶ Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

De otro lado, frente al argumento expuesto por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. en el sentido que las citadas expresiones REFRESCA y NUESTRA son genéricas, basta decir que el mismo es equivocado, como quiera que las mismas no constituyen expresiones genéricas de los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterada jurisprudencia ha precisado que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto o servicio de que se trata, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

En este caso, es evidente que ni la expresión REFRESCA ni la expresión NUESTRA son denominaciones genéricas de *“cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*, productos éstos que hacen parte de la clase mencionada.

Por lo tanto, fue acertada la decisión contenida en los actos acusados, consistente en declarar infundada la oposición que se sustentó en el registro de la marca PASION.

5.4.- Conclusión

En el anterior contexto, es claro para la Sala que no se ha logrado desvirtuar la legalidad de los actos demandados, por lo que se impone denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Por 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,

FALLA

DENEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad BAVARIA S.A. para que se declare la nulidad de las Resoluciones número 30377 de 25 de agosto de 2008, 39935 de 22 de octubre de 2008 y 47801 de 25 de noviembre de 2008, las dos primeras expedidas por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la última, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se negó a la sociedad BAVARIA S.A el registro de la marca **REFRESCA NUESTRA PASIÓN** (nominativa), solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 19 de septiembre de 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Presidente

MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA

