

ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - Reglamentación; clases

Aclárase que la Sala interpreta la presente acción como la especial de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina – vigente para el momento en que fue iniciada la presente acción, 22 de noviembre de 2002 - dado que la actora es un tercero y se trata de un acto que concede el registro de una marca a otra persona, evento en el cual la acción se puede interponer en cualquier tiempo. En ese orden es útil traer el enunciado esa disposición, que a la letra dice: “ART. 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrán declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.”

NORMAS COMUNITARIAS - Las de carácter sustancial se aplican las vigentes a la solicitud de registro

Atendiendo la interpretación prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este proceso, las normas que han de considerarse en el examen de los cargos, es decir, en relación con la registrabilidad del signo impugnado y la nulidad solicitada o, lo que es igual, las normas de carácter sustancial concernientes al acto enjuiciado, son los artículos 71, 72 y 73 de la Decisión 313 la Comisión del entonces Acuerdo de Cartagena, por ende, se han de considerar como los invocados como violados, pues la citada Decisión era la normatividad comunitaria vigente al momento en que fue presentada la solicitud del registro marcario enjuiciado, de allí que en cuanto a dicho aspecto sustancial hayan sido el objeto de la interpretación prejudicial mencionada.

SIMILITUD FONETICA - Por vocales idénticas ubicadas en el mismo orden: CAMPEON y CHAMPION

Comparación fonética. En este campo cabe aplicar las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, a saber: 1) Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. Entre los signos CAMPEON y CHAMPION hay dos vocales en común, A y O, ubicadas en la misma posición, ya que son la segunda letra y penúltima letra en palabras de dos sílabas, de modo se puede decir que están ubicadas en el mismo orden. Por consiguiente, esta regla de similitud fonética se cumple en el presente caso.

TONALIDAD DE MARCA - Definición; no se cumple entre signos CAMPEON y CHAMPION / SILABA TONICA - Cotejo entre CAMPEON y CHAMPION: tonalidad de marca no se cumple

Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). Si bien es cierto que no todas las dos expresiones son del idioma castellano, también lo es que el uso popularmente difundido de la extranjera tiene una pronunciación conocida generalizada, de suerte que es posible hacer uso de este punto de comparación. Es así como se sabe que la palabra CAMPEON es aguda, luego su sílaba tónica es la última (CAMPEÓN); en tanto que la extranjera se suele pronunciar con acento grave (CHÁMPION), y esa es su pronunciación correcta en el idioma Inglés, al que pertenece. Por lo tanto, esta regla no se cumple, ya que las sílabas tónicas son totalmente diferentes (PEÓN, en una, y CHÁM en la otra), y sus posiciones son opuestas, como quiera están en última y primera posición respectivamente; luego ni son idénticas o similares, ni están en la misma posición. De suerte que a la luz de esa regla es evidente que se pronuncian de modo diferente, y que no hay similitud fonética entre tales expresiones. Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. De acuerdo a lo antes expuesto, esta regla tampoco se cumple, toda vez que como está precisado, la sílaba tónica de cada palabra difiere de la otra tanto en sí misma como en su posición. Por último, si la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. Esta regla se cumple en la medida en que se reconozca que hay cierta similitud fonética entre CAM y CHAM y en que, como está visto, la sílaba tónica es claramente divergente, con lo cual aleja mucho más la posibilidad de semejanza fonética entre ambos signos. De lo anterior se concluye, sin lugar a duda, que en el plano auditivo o fonético las marcas enfrentadas tienen cierto grado de diferencia.

IDENTIDAD VISUAL O GRAFICA - Reglas; existencia entre los signos CAMPEON y CHAMPION por sílabas, ubicación de vocales y consonantes

Campo visual o gráfico. Aquí se aprecia que los signos están formados por igual número de sílabas, como quiera que la registrada está compuesta por las sílabas "CAM - PEON" y la solicitada u opuesta "CHAM- PION", de modo que vistas de conjunto ofrecen similitudes de escritura fácilmente percibibles, tal como se puede advertir en la observación sucesiva y simultánea a partir del lugar del consumidor: CAMPEON CHAMPION CAMPEON CHAMPION CAMPEON CHAMPION CAMPEON CHAMPION. Al respecto es menester atender los siguientes lineamientos, reiterados en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias traídas al proceso: - La confusión debe resultar de la impresión de conjunto producida por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni seccionando el signo marcario que forma una unidad para su ingreso al registro. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor corriente, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. En estas circunstancias, vistos en su conjunto, como un todo, y de manera sucesiva, los signos CAMPEON y CHAMPION son visualmente semejantes en su escritura, dada la semejanza que resulta de sus vocales A y O seguidas de las mismas consonantes, M y N, respectivamente.

IDENTIDAD CONCEPTUAL - Existencia entre los signos CAMPEON y CHAMPION

Campo conceptual. En este sentido, como atrás se puso de presente, puede decirse que existe identidad conceptual entre los dos signos, debido a que es de uso común la expresión CHAMPION para significar CAMPEON. Pero como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no es suficiente con exista alguna semejanza entre los signos, sino que vistos en conjunto, de manera unitaria, y desde la perspectiva del consumidor, ella genere un riesgo de confusión en el consumidor respecto de la misma marca a que está habituado o que provienen del mismo productor o fabricante. Vistos en conjunto, y dada la identidad conceptual es mayor la semejanza que la diferencia entre ambos signos marcarios, no obstante tratarse de vocablos de idiomas distintos, pues la diferencia se limita al plano auditivo o fonético, justamente por esa circunstancia idiomática, de allí que la coexistencia de dichos signos puede llevar al consumidor a relacionar el origen de los productos que distinguen con un mismo productor, más cuando se trata de la misma clase.

COTEJO ENTRE SIGNOS DE IDIOMAS DISTINTOS - Palabras incorporadas al léxico común susceptibles de provocar confusión ideológica / CONFUSION IDEOLOGICA - Signos de idiomas distintos: CAMPEON y CHAMPION / CAMPEON - Marca irregistrable por similitud fonética, visual y conceptual con CHAMPION

En relación con la confundibilidad entre vocablos de idiomas distintos, la doctrina pone de presente su posibilidad de ocurrencia, pese a que los signos formados con palabras extranjeras suelen ser considerados como de fantasía. Es así como el tratadista Jorge Otamendi advierte que “Sin embargo, hay ciertos idiomas que son más conocidos que otros, como ser el italiano, el inglés y el francés, y cantidades no despreciables de personas los hablan o entienden.”, y que “Además, hay muchas palabras que por su intenso uso, en series televisivas, cine, espectáculos, publicaciones, etcétera, se han ido incorporando a nuestro léxico diario o por lo menos son conocidas.” Por ello concluye que “En todos estos casos las palabras tendrán un significado y serán susceptibles de provocar una confusión ideológica”. Lo comentado en las anteriores acotaciones es lo que ocurre precisamente con la palabra CHAMPION frente a la palabra CAMPEON, tal como se ha precisado, de allí que según da cuenta el citado autor, a propósito del mismo tema, en una confrontación marcaria de esos signos en Argentina hubiera sido declarada la confundibilidad entre ambos, “a pesar de reconocerse que ‘la mayoría del público consumidor argentino no conoce el idioma inglés’”. Significa lo anterior que se presenta un alto riesgo de confusión entre ambas marcas, que les impide convivir en el mercado sin afectar la libre decisión del consumidor, quien en virtud de ellas quedaría expuesto a incurrir en error al escoger sus respectivos productos. En esas circunstancias, y examinada en sí misma y en relación con los productos que distingue, los de clase 1ª, la expresión CAMPEON no es registrable en Colombia como marca por carecer de los requisitos exigidos para ello en el artículo 71 de la Decisión 313 – específicamente el de la suficiente distintividad frente a una marca registrada o solicitada con anterioridad -, y por ello está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para la época en que fue solicitado su registro.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil ocho (2008)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00442-01

Actor: AGTROL CHEMICAL PRODUCTS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide, en única instancia, el proceso de la referencia, promovido contra la **Superintendencia de Industria y Comercio**, por el registro de la marca **CAMPEON** para distinguir productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

La sociedad **AGTROL CHEMICAL PRODUCTS**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 113, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, formula ante el Consejo de Estado las siguientes:

1. Pretensiones

1.1. Que declare la nulidad de la Resolución núm. 49725 de 15 de diciembre de 1994, proferida por el **Jefe de la División de Signos Distintivos** de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, mediante la cual concedió el registro de la marca **CAMPEON** para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de ESCOBAR Y MARTÍNEZ S.A.

1.2. Que, como consecuencia de la anterior, ordene a la entidad demandada cancelar el registro 170079 correspondiente a esa marca.

2. Los hechos y omisiones de la demanda

Los hechos de la demanda, en resumen, se refieren a que la actora es solicitante prioritaria del registro de la marca **CHAMPION** en la clase 1, radicada el 8 de abril de 1988, actualmente en trámite; a la presentación y trámite de la solicitud de registro de la marca **CAMPEON** para productos de la clase 1 por la empresa ESCOBAR Y MARTÍNEZ S.A., concedida mediante el acto acusado; y a que con su expedición la Superintendencia de Industria y Comercio violó, por errada aplicación los artículos 81, 83 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. Normas violadas y concepto de la violación

Señala como violados por la expedición del acto administrativo enjuiciado los artículos 81, 83, literal a), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por razones que se resumen así:

3.1.- Los artículos 81 y 96 fueron violados por haber sido concedido el registro de la marca **CAMPEON** para clase 1, sin tener en cuenta de oficio la obvia similitud conceptual que se presenta entre esa marca **CAMPEON** y **CHAMPION**, solicitada cinco años antes por la actora y tramitada en el expediente 92.284.103. Al punto cita la interpretación dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 34-IP-95, y al tratadista JORGE OTAMANDI, en su obra DERECHO DE MARCAS, y concluye que por esa similitud la confusión es inevitable ya que el consumidor las recordará con el mismo significado, los productos se comercializan en el mismo mercado y están dirigidos al mismo consumidor. Con ello el titular de la marca **CAMPEON** se beneficiará del buen nombre y reconocimiento que tienen en el mercado los productos **CHAMPION** de propiedad de la actora.

3.2.- El artículo 83, literal a), de la Decisión 344, que busca proteger al consumidor, fue vulnerado por lo antes expuesto y desconocer el derecho prioritario de la actora por su previa solicitud de registro de la marca **CHAMPION** para los mismos productos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.- La **Superintendencia de Industria y Comercio** acepta como ciertos los hechos de la demanda, pero niega que el acto impugnado viole las normas comunitarias indicadas en ellos, y advierte que la actora no agotó la vía

gubernativa en su calidad de tercero interesado en las resultas de la actuación administrativa.

Manifiesta que con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que el mismo se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, de donde solicita que nieguen las pretensiones de la demanda, por carecer de apoyo jurídico para que prosperen.

Cita diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los que se analizan los requisitos que debe tener un signo para ser registrado como marca para concluir que, efectuado el examen de la marca **CAMPEON** para distinguir productos de la clase 1 favor de la sociedad INTERMARKETING EXPRESS LIMITADA, se concluyó que cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en las normas vigentes y que por ello es registrable conforme la citada Decisión 344 y la jurisprudencia.

2.- La sociedad beneficiaria del acto acusado, notificada como fue de la demanda en calidad de tercero interesado en el proceso, guardó silencio en esta oportunidad.

III.- PRUEBAS

Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportaron las partes, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. Las partes reiteraron sus argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

La actora agrega que con la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que acredita que la marca **CHAMPION** fue solicitada por ella el 8 de abril de 1988, bajo el expediente 92.284.103, y con la solicitud de registro de la marca **CAMPEON** presentada el 21 de octubre de 1993, que obra en la copia del expediente administrativo, ambas para la clase 1, existe plena prueba de lo sostenido en la demanda y de que esa entidad tenía conocimiento de que la solicitud de registro de aquella se había radicado cinco (5) años antes de presentada la segunda.

2. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación se limitó a solicitar que se requiera la interpretación prejudicial de las normas comunitarias objeto de la controversia (102).

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

En la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas dada bajo la referencia No. 05 IP-2006 con fecha 14 de junio de 2006, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que:

“1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho.

2º En el supuesto de que, encontrándose un procedimiento de registro por iniciarse o en curso, se dicte una nueva norma procesal en el régimen, común de propiedad industrial, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento por iniciarse y, en cuanto al procedimiento en curso, se aplicará a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la cumplida.

3º La norma aplicable al derecho de uso exclusivo del signo registrado como marca será la vigente al tiempo de su otorgamiento si el acto de registro ocurrió, y sus efectos se consumaron, bajo su vigencia. En cambio, si los actos relativos al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones o prórrogas del derecho constitucional bajo la norma anterior, así como sus efectos, se han realizado o consumado bajo la vigencia de la posterior, será ésta la aplicable.

4º De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión.

Si, luego de la concesión del registro, y habiéndose demandado su nulidad, se dicta, en el régimen común, una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso.

5º El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente, lo que constituye una excepción a la regla según la cual, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, en principio, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión.

La disposición prohíbe la declaratoria de nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

La excepción en referencia implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagra la causal invocada como fundamento de la de demanda.

6º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 eiusdem.

7º Sobre la base del principio de prioridad registral que deriva de la aplicación de la máxima 'prior in tempore potior in iure', en el supuesto de conflicto entre varias solicitudes de registro de un signo como marca, debe atribuirse trato jurídico preferente a aquella que se hubiese formulado válidamente con anterioridad a las demás.

8º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada o solicitada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

9º La comparación entre dos signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto

de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

10º En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme lo alegado y probado en autos.” (folios 151 a 153)

VI.- CONSIDERACIONES

1. Naturaleza de la acción

Aclárase que la Sala interpreta la presente acción como la especial de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina – vigente para el momento en que fue iniciada la presente acción, 22 de noviembre de 2002¹ - dado que la actora es un tercero y se trata de un acto que concede el registro de una marca a otra persona, evento en el cual la acción se puede interponer en cualquier tiempo.

En ese orden es útil traer el enunciado esa disposición, que a la letra dice:

“ART. 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

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

¹ La Decisión 486 de la Comunidad Andina entró a regir a partir del 1º de diciembre de 2000 por expresa disposición en su artículo 274.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrán declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.”

2. Normativa aplicable al sub lite

Atendiendo la interpretación prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este proceso, las normas que han de considerarse en el examen de los cargos, es decir, en relación con la registrabilidad del signo impugnado y la nulidad solicitada o, lo que es igual, las normas de carácter sustancial concernientes al acto enjuiciado, son los artículos 71, 72 y 73 de la Decisión 313 la Comisión del entonces Acuerdo de Cartagena, por ende, se han de considerar como los invocados como violados, pues la citada Decisión era la normatividad comunitaria vigente al momento en que fue presentada la solicitud del registro marcario enjuiciado, de allí que en cuanto a dicho aspecto sustancial hayan sido el objeto de la interpretación prejudicial mencionada.

2. Análisis de los cargos

2.1.- La resolución enjuiciada es la núm. 49725 de 15 de diciembre de 1994, proferida por el **Jefe de la División de Signos Distintivos** de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, mediante la cual concedió el registro de la marca **CAMPEON** (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de ESCOBAR Y MARTÍNEZ S.A.

2.2.- Reclamando el derecho de preferencia por haber sido primera en la solicitud de registro de su marca **CHAMPION** (nominativa) para la misma clase de productos, la actora le endilga a la marca **CAMPEON** que es confundible con su marca solicitada **CHAMPION** y, por ende, irregistrable como marca a la luz de las citadas normas comunitarias.

Conviene acotar que el registro de la marca **CHAMPION** para productos de clase 1ª finalmente le fue concedido a la actora en el año de 2003, y se encuentra amparada con el certificado de registro 271534, con vigencia hasta 23 de abril de 2013.

2.3.- Sobre esa reclamada prioridad, se observa que el orden de las solicitudes de las marcas enfrentadas es tal como la aduce la actora, pues ciertamente la solicitud de la marca **CHAMPION**, para productos de la clase 1ª, fue introducida ante la autoridad nacional competente el 8 de abril de **1988** (folio 99); mientras que la de la marca **CAMPEON** para clase 1ª, fue presentada el 21 de septiembre de **1993** (folio 65).

2.3.- Es claro, entonces, que la solicitud de la actora fue radicada mucho antes que la de la marca **CAMPEON** concedida en el acto acusado, de allí que siguiendo el artículo 73, literal a), de la Decisión 313 no cabe discusión alguna sobre el derecho de prelación que la actora tiene respecto del objeto de su petición, la marca **CHAMPION**, frente a la petición que dio lugar a la marca registrada y, por ende, a ser mejor en el derecho ante la solicitante en caso de conflicto u oposición entre ambas pretensiones por razones de la comparación de dichos signos.

2.4.- Lo que sigue es justamente hacer la comparación planteada en la demanda a fin de establecer si realmente la marca registrada **CAMPEON** es confundible con la marca **CHAMPION** solicitada con antelación a aquella por la actora, y si en razón de ello está o no incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en artículo 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 71 y 72 ibídem y, consiguientemente, si está afectada por la correspondiente causal de nulidad.

Cabe advertir que las causales de nulidad derivadas de las citadas normas no han desaparecido en el tránsito o sucesión normativa que ha tenido lugar desde la

indicada Decisión 313, aunque sí se ha dado una variación en la clasificación o categorización de las mismas, como quiera que las previstas en el artículo 73 han pasado a ser causales de nulidad relativa según el artículo 136 de la Decisión 486 en comento.

2.5.- Se observa que la expresión **CAMPEON** corresponde a una palabra del idioma Castellano y **CHAMPION** es una expresión o palabra que no pertenece a este idioma, pero en amplios sectores de la población suele usarse como parte del habla corriente para enfatizar la connotación de campeón, de modo que comúnmente genera una idea idéntica a la de **CAMPEON**.

De esa forma, hay una relación conceptual directa entre esas palabras, pues se utilizan con la misma connotación idiomática en el lenguaje natural, esto es, en el idioma castellano.

En esas circunstancias, son susceptibles de comparación en todos los aspectos señalados en las normas comunitarias, el visual, auditivo o fonético y conceptual, por lo cual es preciso confrontarlas en dichos planos, así:

a.- Comparación fonética. En este campo cabe aplicar las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, a saber:

1) Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

Entre los signos **CAMPEON** y **CHAMPION** hay dos vocales en común, A y O, ubicadas en la misma posición, ya que son la segunda letra y penúltima letra en palabras de dos sílabas, de modo se puede decir que están ubicadas en el mismo orden.

Por consiguiente, esta regla de similitud fonética se cumple en el presente caso.

2) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

Si bien es cierto que no todas las dos expresiones son del idioma castellano, también lo es que el uso popularmente difundido de la extranjera tiene una pronunciación conocida generalizada, de suerte que es posible hacer uso de este punto de comparación. Es así como se sabe que la palabra CAMPEON es aguda, luego su sílaba tónica es la última (CAMPEÓN); en tanto que la extranjera se suele pronunciar con acento grave (CHÁMPION), y esa es su pronunciación correcta en el idioma Inglés, al que pertenece.

Por lo tanto, esta regla no se cumple, ya que las sílabas tónicas son totalmente diferentes (PEÓN, en una, y CHÁM en la otra), y sus posiciones son opuestas, como quiera están en última y primera posición respectivamente; luego ni son idénticas o similares, ni están en la misma posición. De suerte que a la luz de esa regla es evidente que se pronuncian de modo diferente, y que no hay similitud fonética entre tales expresiones.

3.-) Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. De acuerdo a lo antes expuesto, esta regla tampoco se cumple, toda vez que como está precisado, la sílaba tónica de cada palabra difiere de la otra tanto en sí misma como en su posición.

4) Por último, si la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor.

Esta regla se cumple en la medida en que se reconozca que hay cierta similitud fonética entre CAM y CHAM y en que, como está visto, la sílaba tónica es claramente divergente, con lo cual aleja mucho más la posibilidad de semejanza fonética entre ambos signos.

De lo anterior se concluye, sin lugar a duda, que en el plano auditivo o fonético las marcas enfrentadas tienen cierto grado de diferencia.

b.- Campo visual o gráfico. Aquí se aprecia que los signos están formados por igual número de sílabas, como quiera que la registrada está compuesta por las sílabas “CAM - PEON” y la solicitada u opuesta “CHAM- PION”, de modo que vistas de conjunto ofrecen similitudes de escritura fácilmente percibibles, tal como se puede advertir en la observación sucesiva y simultánea a partir del lugar del consumidor:

CAMPEON CHAMPION CAMPEON CHAMPION

CAMPEON CHAMPION CAMPEON CHAMPION

Al respecto es menester atender los siguientes lineamientos, reiterados en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias traídas al proceso:

- La confusión debe resultar de la impresión de conjunto producida por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni seccionando el signo marcario que forma una unidad para su ingreso al registro.
- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor corriente, tomando en cuenta la naturaleza del producto;
- Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En estas circunstancias, vistos en su conjunto, como un todo, y de manera sucesiva, los signos **CAMPEON** y **CHAMPION** son visualmente semejantes en su escritura, dada la semejanza que resulta de sus vocales A y O seguidas de las mismas consonantes, M y N, respectivamente.

c.- Campo conceptual. En este sentido, como atrás se puso de presente, puede decirse que existe identidad conceptual entre los dos signos, debido a que es de uso común la expresión CHAMPION para significar CAMPEON.

Pero como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no es suficiente con exista alguna semejanza entre los signos, sino que vistos en conjunto, de manera unitaria, y desde la perspectiva del consumidor, ella genere un riesgo de confusión en el consumidor respecto de la misma marca a que está habituado o que provienen del mismo productor o fabricante.

Vistos en conjunto, y dada la identidad conceptual es mayor la semejanza que la diferencia entre ambos signos marcarios, no obstante tratarse de vocablos de

idiomas distintos, pues la diferencia se limita al plano auditivo o fonético, justamente por esa circunstancia idiomática, de allí que la coexistencia de dichos signos puede llevar al consumidor a relacionar el origen de los productos que distinguen con un mismo productor, más cuando se trata de la misma clase.

En relación con la confundibilidad entre vocablos de idiomas distintos, la doctrina pone de presente su posibilidad de ocurrencia, pese a que los signos formados con palabras extranjeras suelen ser considerados como de fantasía. Es así como el tratadista Jorge Otamendi² advierte que *“Sin embargo, hay ciertos idiomas que son más conocidos que otros, como ser el italiano, el inglés y el francés, y cantidades no despreciables de personas los hablan o entienden.”*, y que *“Además, hay muchas palabras que por su intenso uso, en series televisivas, cine, espectáculos, publicaciones, etcétera, se han ido incorporando a nuestro léxico diario o por lo menos son conocidas.”* Por ello concluye que *“En todos estos casos las palabras tendrán un significado y serán susceptibles de provocar una confusión ideológica”*.

Lo comentado en las anteriores acotaciones es lo que ocurre precisamente con la palabra CHAMPION frente a la palabra CAMPEON, tal como se ha precisado, de allí que según da cuenta el citado autor, a propósito del mismo tema, en una confrontación marcaría de esos signos en Argentina hubiera sido declarada la confundibilidad entre ambos, *“a pesar de reconocerse que ‘la mayoría del público consumidor argentino no conoce el idioma inglés’”*³.

Significa lo anterior que se presenta un alto riesgo de confusión entre ambas marcas, que les impide convivir en el mercado sin afectar la libre decisión del consumidor, quien en virtud de ellas quedaría expuesto a incurrir en error al escoger sus respectivos productos.

En esas circunstancias, y examinada en sí misma y en relación con los productos que distingue, los de clase 1^a⁴, la expresión **CAMPEON** no es registrable en Colombia como marca por carecer de los requisitos exigidos para ello en el artículo 71 de la Decisión 313 – específicamente el de la suficiente distintividad

² Otamendi Jorge, “Derecho de marcas. LexisNexis, Abeledo-Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, pág. 161.

³ Op. Cit. Pág. 162.

⁴ Los productos de la clase 1^a son, entre otros: *“Productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura; resinas artificiales y sintéticas, materias plásticas en bruto...”*

frente a una marca registrada o solicitada con anterioridad -, y por ello está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para la época en que fue solicitado su registro.

Por tales razones, los respectivos cargos prosperan y se deberá acceder a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad de la resolución impugnada, como en efecto se hará en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución núm. 49725 de 15 de diciembre de 1994, proferida por el **Jefe de la División de Signos Distintivos** de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, mediante la cual concedió el registro de la marca **CAMPEON** para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de ESCOBAR Y MARTÍNEZ S.A., con su correspondiente registro núm. 170079.

SEGUNDO. ORDENÁSE a la entidad demandada publicar esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión celebrada el 24 de enero de 2008.

MARTHA SOFIA SANZ TOBON
Presidenta

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARCO ANTONIO VELILLA M.