

COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto VALDERRAMA y las marcas nominativas previamente registradas PIBE VALDERRAMA y CARLOS VALDERRAMA / UTILIZACIÓN DE NOMBRES PROPIOS O APELLIDOS EN MARCAS – Procedencia cuando incluyen elementos adicionales que les conceda distintividad / REGISTRO MARCARIO – No Procede frente al signo mixto VALDERRAMA al carecer de distintividad y existir conexión competitiva con las marcas PIBE VALDERRAMA y CARLOS VALDERRAMA previamente registradas

[L]a Sala observa que entre la marca cuestionada “VALDERRAMA” y las marcas previamente registradas “PIBE VALDERRAMA” y “CARLOS VALDERRAMA” existe similitud ortográfica y fonética, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce la expresión “VALDERRAMA”, contenida en ambas marcas previamente registradas, además de que no se encuentra acompañada de otro elemento que contribuya a diferenciarla de los signos previamente registrados. Por consiguiente, la marca cuestionada “VALDERRAMA” carece de la distintividad suficiente para coexistir pacíficamente con los signos previamente registrados. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se señala que las expresiones “VALDERRAMA”, “PIBE VALDERRAMA” y “CARLOS VALDERRAMA” no tienen un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que “VALDERRAMA” y “CARLOS” se refieren a nombres propios utilizados en Colombia por algunas personas y “PIBE” es el seudónimo de un reconocido deportista. [...] [L]a Sala considera que la marca cuestionada “VALDERRAMA”, no podía ser objeto de registro, dado que al no ir acompañada de un elemento distintivo (verbigracia TANIA o YURI) puede afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado deportivo, como ocurre en este caso con el tercero interesado en las resultas del proceso, CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, al reproducir su apellido “VALDERRAMA”, contenido en sus marcas, pudiendo inducir al público consumidor en confusión respecto del origen de los productos. Aunado a lo anterior, se debe advertir que entre los productos de Clase 18 Internacional, que ampara la marca cuestionada de la actora, y los artículos de las Clases 25 y 28 Internacional, que distinguen las marcas previamente registradas, existe relación, habida cuenta que los calzados y la sombrerería de la Clase 25, así como los artículos de deporte de la Clase 28 Internacional, requieren o pueden requerir de los productos de cuero e imitaciones de cuero, de la actora, es decir, implican un uso complementario; comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, ya que se promocionan por los mismos medios -folletos, revistas, televisión, prensa-; y suelen expendirse en los mismos establecimientos. Por lo tanto, la Sala estima que también existe conexión competitiva.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 12 de febrero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2010-00150-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala y 22 de julio de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2004-00065-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL E

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00228-00

Actor: TANIA YURI VALDERRAMA ROSERO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: LA MARCA CUESTIONADA “VALDERRAMA” ES SIMILIAR A LOS SIGNOS PREVIAMENTE REGISTRADOS “CARLOS VALDERRAMA” Y “PIBE VALDERRAMA” AL REPRODUCIR EL APELLIDO “VALDERRAMA”, CONTENIDO EN ESTAS MARCAS SIN ENCONTRARSE ACOMPAÑADO DE OTRO ELEMENTO QUE CONTRIBUYA A DIFERENCIARLO DE LOS SIGNOS PREVIAMENTE REGISTRADOS.

La señora **TANIA YURY VALDERRAMA ROSERO**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 37579 de 26 de julio de 2010, ***“Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”*** y 52035 de 28 de septiembre de 2010, ***“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”***, expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, SIC; y 72656 de 24 de diciembre de 2010, ***“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”***, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro de la marca **“VALDERRAMA” (mixta)**, para distinguir los productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: El 9 de octubre de 2010, la actora presentó solicitud de registro de la marca “**VALDERRAMA**” (**mixta**), para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 Internacional.

2º- Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el señor **CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO** presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confundibilidad de las marcas “**PIBE VALDERRAMA**” (**nominativa**) para identificar productos de las Clase 16, 25, 28, 33 y 41; y “**CARLOS VALDERRAMA**” (**nominativa**), Clase 33 Internacional, de las cuales es titular.

3º: A través de la **Resolución núm. 37579 de 26 de julio de 2010**, la Directora de Signos Distintivos¹ de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta por el señor **CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO** y, en consecuencia, negó el registro de la marca “**VALDERRAMA**” (**mixta**), para distinguir productos de la Clase 18 Internacional.

4º: Contra la citada Resolución, la actora interpuso recurso de reposición y apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria, el primero de ellos mediante la **Resolución núm. 52035 de 28 de septiembre de 2010**, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo a través de la **Resolución**

¹ Hoy Dirección de Signos Distintivos.

núm. 72656 de 24 de diciembre de 2010, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Alegó que, la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 134, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto el signo solicitado cuenta con los elementos gráficos y ortográficos suficientes, para ser registrado como marca.

Señaló que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la expresión “**VALDERRAMA**” de ninguna manera se relaciona o confunde con el signo “**PIBE VALDERRAMA**”, razón por la que es apto su registro, pues tiene la capacidad necesaria para distinguir productos en la Clase 18 Internacional.

Estimó que, la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina, por cuanto dicha entidad fraccionó la marca “**PIBE VALDERRAMA**” (**nominativa**), con el fin de hacer notar una posibilidad de confusión inexistente entre los signos en conflicto, considerando de manera caprichosa que la expresión **PIBE** no representaba la distintividad suficiente para acceder al registro.

Respaldó lo anterior, en la sentencia² de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que señaló:

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de marzo de 1998, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez, número único de radicación 3419.

“[...] La apreciación de conjunto implica una comparación con la totalidad de los elementos que componen el signo frente a la totalidad de los que integran el signo confrontado. Para examinar la confusión no es procedente descomponer la unidad fonética. Por ejemplo, el signo SEFRITA no puede ser dividido en los elementos SE- FRITA y comparar cualquiera de estos elementos con una marca igual o semejante ya registrada o anteriormente solicitada. [...]”

Adujo que, si se comparan en conjunto los signos en conflicto, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, es evidente que la expresión “**VALDERRAMA**” no genera confusión alguna frente a la marca previamente registrada.

Sostuvo que, la SIC pasó por alto que la expresión solicitada está conformada por una figura geométrica rectangular, esto es, la letra “**V**”, debajo de la cual se lee el signo “**VALDERRAMA**”, escrito con un tipo especial de palabras y colores característicos.

Manifestó que, la expresión “**PIBE VALDERRAMA**” es de mayor extensión, toda vez que está compuesta por dos palabras y seis sílabas, mientras que, el signo solicitado se conforma por una sola palabra y cuatro sílabas.

Indicó que, si bien la expresión “**VALDERRAMA**” constituye el apellido del ex futbolista de la Selección Colombia, también es su apellido, el cual es un atributo de la personalidad y, por ende, puede adoptarlo como marca para identificar sus productos.

Expresó que, los productos que distingue el signo “**PIBE VALDERRAMA**” son artículos deportivos, mientras que los bienes que pretende identificar la expresión “**VALDERRAMA**” son productos de cuero, por lo que, en su sentir no existe relación alguna, pues pertenecen a Clases diferentes.

Consideró que, la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que el signo solicitado es su “nombre patronímico”, con el que ha optado para identificar sus productos, sin que para su uso y registro requiera de autorización alguna, pues por disposición legal está facultada para hacerlo.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.

Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Manifestó que, el signo solicitado “**VALDERRAMA**” no presenta la suficiente distintividad para que la SIC procediera al registro del mismo.

Adujo que, las marcas enfrentadas contienen cada una de ellas, dentro de sus conjuntos gramaticales, una palabra idéntica, por lo cual comparten las mismas vocales en el mismo orden dentro de sus estructuras y la pronunciación de las sílabas tónicas de cada conjunto son semejantes en su dicción.

Observó que, los productos del signo solicitado se relacionan con los de la marca opositora, razón por la cual existe una conexidad competitiva, por su naturaleza, finalidad y canales de comercialización, generando confusión en el consumidor y no es posible que coexistan en el mercado, pudiendo generar un daño a los consumidores, como al titular de las marcas previamente registradas.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó³:

“[...]”

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En este sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

[...]”

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo

³ Proceso 219-IP-2017.

solicitado **VALDERRAMA** (mixto) y las marcas **PIBE VALDERRAMA** (denominativa) / **CARLOS VALDERRAMA** (denominativa).

[...]

3.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios:

3.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad.

3.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio.

3.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido.

3.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario.

3.4. Un ejemplo de un nombre común de “uso común” es “Claudia. En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común.

[...]

4.2. De conformidad con el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables los signos que “afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.

[...]

4.6. De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no

afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

[...]

4.9. Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello por la posibilidad de inducir a pensar que trata del nombre de otra persona— a menos que el nombre no sea común—. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso.

[...]

5.2. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar al grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola naturaleza de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

[...]

5.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

[...]

5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

[...]”

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, a través de la **Resolución núm. 37579 de 26 de julio de 2010**, negó el registro de la marca **“VALDERRAMA” (mixta)**, de **TANIA YURY VALDERRAMA ROSERO**, para amparar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que dicho signo es similar a la marca previamente

registrada “**PIBE VALDERRAMA**” (nominativa), del tercero interesado en las resultas del proceso, que distingue productos de la Clase 25 internacional y tiene una relación de complementariedad con esa marca.

Al respecto, la actora alegó que la marca cuestionada “**VALDERRAMA**” no es confundible con las marcas “**CARLOS VALDERRAMA**” (nominativa) y “**PIBE VALDERRAMA**” (nominativa), previamente registradas por el señor **CARLOS ALBERTO VALDERRAMA**, toda vez que la marca cuestionada es de mayor extensión e identifica productos diferentes a las marcas previamente registradas, razón por la cual no existe relación entre ellas.

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* es viable la interpretación del artículo 136, literales a) y e), de la Decisión 486 de 2000, no así la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b) *ibidem*.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, procedía el registro de la marca “**VALDERRAMA**” (mixta) para la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de la norma interpretada por el Tribunal, es del siguiente tenor:

Decisión 486.

[...]

“**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”;

[...]

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos [...].”

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

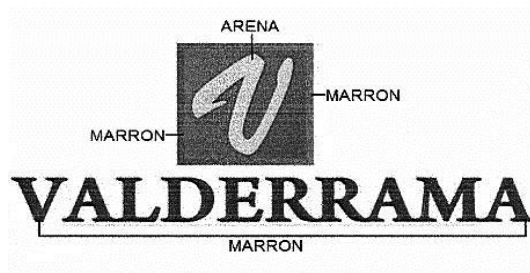
“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al efectuar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos y/o servicios de que se trate [...].”

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:



MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)

PIBE VALDERRAMA

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)

CARLOS VALDERRAMA

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)

Como en el presente caso se va a cotejar la marca mixta “**VALDERRAMA**” de la parte actora frente a las marcas nominativas “**PIBE VALDERRAMA**” y “**CARLOS VALDERRAMA**” del tercero con interés directo en los resultados del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas, no así las gráficas que las acompañan, a pesar de que estas puedan cumplir un papel diferenciador, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen.

De manera que, no existe duda alguna de que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Al respecto, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

“[...]”

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

-Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

.-Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. [...]"

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto de sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

"[...] **a) Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. 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, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante.

d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan [...]"⁴

Del análisis de los conceptos reseñados, la Sala observa que entre la marca cuestionada "**VALDERRAMA**" y las marcas previamente registradas "**PIBE VALDERRAMA**" y "**CARLOS VALDERRAMA**" existe *similitud ortográfica y fonética*, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce la expresión

⁴ Ibídem

“**VALDERRAMA**”, contenida en ambas marcas previamente registradas, además de que no se encuentra acompañada de otro elemento que contribuya a diferenciarla de los signos previamente registrados.

Por consiguiente, la marca cuestionada “**VALDERRAMA**” carece de la distintividad suficiente para coexistir pacíficamente con los signos previamente registrados.

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, se señala que las expresiones “**VALDERRAMA**”, “**PIBE VALDERRAMA**” y “**CARLOS VALDERRAMA**” no tienen un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que “**VALDERRAMA**” y “**CARLOS**” se refieren a nombres propios utilizados en Colombia por algunas personas y “**PIBE**” es el seudónimo de un reconocido deportista.

En tratándose de **nombres propios** y de marcas que no se encuentran acompañadas de otros elementos que contribuyan a diferenciarla de otros signos que contengan la misma expresión, es del caso traer a colación la sentencia⁵, descrita al pie de página, en la cual la Sala precisó:

“[...] 7.3. Los nombres propios como marcas

De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende *“el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”*

Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior,

⁵⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010-00150-00.

Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. *[A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales]*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 02-IP-95, ha sostenido este criterio al puntualizar que ***“los únicos que tienen el derecho de registrar su nombre como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados,... abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos.”***⁶

De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que **los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación.**

Con sustento en esas premisas, la Sala concedió el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, con las consideraciones que por su pertinencia para el caso presente, resulta relevante transcribir. Discurrió así:

“No se remite a duda que la expresión en idioma francés JEAN MARIE FARINA por el aspecto de conjunto es semejante a su equivalente en idioma alemán JOHANN

⁶ “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Proceso 02-IP-95 G.O. N° 199 de 26 de enero de 1996.”

MARÍA FARINA. Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo de confusión ya que los productos que las marcas distinguen tienen un consumidor especializado, quien al adquirirlos presta mayor atención y emplea un mayor grado de discriminación que el común o mediano.

En el caso presente, la disposición de los elementos explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca JOHANN MARÍA FARINA con su fabricante del mismo nombre, al figurar debajo de esta la expresión GEGENUBER DEM NEUMARKT que con JOHANN MARÍA FARINA forma el nombre comercial de la actora. **Como empresario le asiste el legítimo derecho de emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o imite la que se forma con esa denominación en idioma francés**⁷ (El resaltado no es propio del texto)

En el caso bajo examen, el nombre propio "ALDO" como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido.

Por último, no resulta factible asegurar que existe en este caso una coincidencia de carácter conceptual entre las marcas enfrentadas, por cuanto el vocablo ALDO, de origen celta,⁸ no aparece contenido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª Edición.

Analizados los anteriores aspectos y establecidas las semejanzas que existen entre ambas marcas, es preciso determinar si se presenta algún riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento parasitario, que haga inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.

En este caso, no puede perderse de vista que las marcas ALDO y ALDO PANETTI fueron concedidas en términos generales, para distinguir servicios de gestión de negocios y de comercialización de calzado y vestidos, servicios que pertenecen a la misma clase 35 del nomenclátor internacional. Así las cosas, su comercialización se realiza empleando los mismos medios de promoción y publicidad y utilizando los mismos canales de distribución, lo cual contribuye de

⁷ "M.P. Camilo Arciniegas Andrade. Expediente N° 6009. Actor: JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT"

⁸ "[<http://www.soylaneta.com/nombre/aldo/>]"

manera significativa a que se presente un riesgo cierto de confusión y asociación en el público que demanda ese tipo de servicios.

La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.[...] (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)”

Ahora, sobre dicho asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal señaló:

“[...] 3.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios:

3.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad.

3.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio.

3.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido.

3.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, **a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad**. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario.

3.4. Un ejemplo de un nombre común de “uso común” es “Claudia. En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común.

[...]

4.2. De conformidad con el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables los signos que “afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.

[...]

4.6. De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

[...]

4.9. Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello por la posibilidad de inducir a pensar que trata del nombre de otra persona— a menos que el nombre no sea común—. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso.

4.10. Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos.

[...] (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)”

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala considera que la marca cuestionada “**VALDERRAMA**”, *no podía ser objeto de registro*, dado que al no ir acompañada de un elemento distintivo (verbigracia **TANIA** o **YURI**) puede afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado deportivo, como ocurre en este caso con el tercero interesado en las resultas del proceso, **CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO**, al reproducir su apellido

“**VALDERRAMA**”, contenido en sus marcas, pudiendo inducir al público consumidor en confusión respecto del origen de los productos.

Aunado a lo anterior, se debe advertir que entre los productos de Clase 18⁹ Internacional, que ampara la marca cuestionada de la actora, y los artículos de las Clases 25¹⁰ y 28¹¹ Internacional, que distinguen las marcas previamente registradas, existe relación, habida cuenta que los calzados y la sombrerería de la Clase 25, así como los artículos de deporte de la Clase 28 Internacional, requieren o pueden requerir de los productos de cuero e imitaciones de cuero, de la actora, es decir, implican un uso complementario; comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, ya que se promocionan por los mismos medios - folletos, revistas, televisión, prensa-; y suelen expendirse en los mismos establecimientos. Por lo tanto, la Sala estima que también existe conexión competitiva.

Ahora bien, en lo que respecta a los apartes jurisprudenciales citados por la actora, la Sala considera que no puede aplicar el criterio utilizado en dichos casos, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas¹²; y de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

⁹ “Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en estas Clases; pieles de animales, baúles, maletas, maletines, bolsas, bolsos, mochilas, morrales, carpetas, billeteras, carteras, monederos; paraguas, sombrillas y bastones; fustas; guarnicionería y marroquinería, artículos de viaje”.

¹⁰ Esta clase identifica los siguientes productos: “vestidos, calzados, sombrerería, especialmente uniformes”.

¹¹ “Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad, todos los derivados y relacionados de los anteriores que estén incluidos expresa o tácitamente en esta clase”.

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00065-00.

En este orden ideas, al no poseer la marca solicitada “**VALDERRAMA**” la condición de "distintividad" necesaria y existir entre los signos confrontados una similitud y una relación entre los productos que distinguen, la Sala concluye que no se violaron las normas constitucionales y legales, invocadas por la demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. De ahí que asistiera razón a la parte demandada en oponerse a las pretensiones de la demanda aduciendo la legalidad de los actos acusados.

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

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de septiembre de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS