

REGISTRO MARCARIO – Exige requisitos de representación gráfica y distintividad / DISTINTIVIDAD MARCARIA – Capacidad distintiva intrínseca y extrínseca

En reiteradas ocasiones tanto el Tribunal Andino de Justicia como esta Corporación, han expresado que para que una marca pueda registrarse debe poder representarse gráficamente y adicionalmente, debe cumplir con el requisito de distintividad. En el caso concreto, la marca LEGAL es susceptible de representación gráfica, pues de acuerdo con la interpretación prejudicial 132-IP-2005, la representación gráfica según el tratadista Marco Matías Alemán “(...) es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. En consecuencia LEGAL, al valerse de una palabra para su representación, cumple con el requisito de representación gráfica. El siguiente requisito exigido legalmente para el registro de una marca, el cual se refiere a la individualización de un producto o servicio en el mercado es la distintividad. Dentro de sus características se encuentran la capacidad distintiva intrínseca que se refiere a la individualización del signo y por otra parte la extrínseca que es la que se refiere a que el signo que pretende registrarse no se confunda con otros. En el caso concreto, la Sala considera que sí se cumple la distintividad intrínseca del signo LEGAL, pues individualiza claramente el producto que pretende amparar. Por otra parte respecto de la distintividad extrínseca, la misma será analizada en conjunto con lo señalado por el artículo 136, literal a) de la Decisión 486.

SEMEJANZA MARCARIA – Similitud ortográfica y fonética entre los signos LEGAL y REGAL / RIESGO DE CONFUSION – Existencia ortográfica y fonéticamente entre los signos LEGAL y REGAL

La similitud ortográfica consiste en la identidad de las letras, la secuencia de las vocales, longitud de las palabras, número de sílabas, raíces o terminaciones comunes. (Proceso 132-IP-2005) REGAL (marca concedida); LEGAL (marca opositora). Se observa que de las 5 letras que componen cada una de las marcas, 4 de ellas coinciden, inclusive en su secuencia. Además ambas están compuestas por el mismo número de sílabas (2), que son por una parte RE-GAL y por la otra LE-GAL. Del anterior análisis se concluye sin dificultad alguna, la similitud ortográfica que se presenta entre ambos vocablos. En relación con la similitud fonética, la misma se refiere a la identidad en la sílaba tónica o la coincidencia en las raíces o terminaciones. (Proceso 132-IP-2005). La palabra LEGAL es una palabra aguda por tener acento en la última sílaba y la palabra REGAL aunque no tiene significado alguno en español, es igualmente aguda, pues de no serlo debería tener tilde en la letra (e). Por lo tanto ambos vocablos tienen igualmente una similitud fonética por tener su acento en la misma sílaba tónica. En el caso objeto de examen como se verificó anteriormente, se presenta una semejanza entre los signos en disputa y una identidad entre los productos y servicios, lo que lleva a concluir a esta Sala que por existir un riesgo de confusión entre los vocablos REGAL y LEGAL, uno de ellos no puede ser registrado como marca, lo que impone otorgarle prelación a la sociedad titular de la marca que se encontraba registrada al momento que la otra sociedad pretendió efectuar su registro. Por lo tanto y por encontrarse registrada con antelación, debe protegerse a la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. con la preservación de su marca REGAL. Se declarará, por ello, la nulidad de las resoluciones acusadas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero Ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil siete (2007)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00158-01

Actor: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 24642 del 31 de julio de 2002, por la cual se concedió el registro de la marca LEGAL a favor del señor Alfonso Castillo Pico y se declaró infundada la oposición presentada por Productora Tabacalera de Colombia S.A. contra el registro de la misma marca en la clase 34 internacional; 31632 del 27 de noviembre de 2002 por la cual se decidió el recurso de reposición; y 36304 del 19 de noviembre de 2002, por la cual se decidió el recurso de apelación, estas dos últimas confirmando la primera.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda

La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación del registro de la marca LEGAL (nominativa) para identificar productos de la Clase 34.

b.- Los hechos de la demanda

Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:

Manifestó que el 14 de febrero de 2002 el señor Alfonso Castillo Pico solicitó el registro de la marca LEGAL (nominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

En la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 514 del 27 de marzo de 2002 se publicó la mencionada solicitud. La sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. presentó oportunamente oposición, basándose en el registro de la marca REGAL No. 236.527, de su propiedad, vigente hasta el 4 de abril de 2011.

Por medio del oficio No. 11951 la Superintendencia de Industria y Comercio admitió la oposición presentada por Productora Tabacalera de Colombia S.A. corriéndole traslado de la misma al solicitante, sin que el señor Castillo Pico se pronunciara respecto de la oposición dentro del término.

Adujo el actor que el 31 de julio de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución 24642 declarando infundada la oposición presentada por Productora Tabacalera de Colombia S.A. – Protabaco S.A. y concedió el registro de la marca LEGAL. Se indicó por parte de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que entre el conjunto del signo LEGAL y la marca REGAL no se advierte semejanza que genere confusión directa o indirecta.

Encontrándose dentro del término legal, la apoderada de la sociedad Protabaco S.A. presentó los recursos de reposición y subsidiario de apelación contra la mencionada Resolución.

Afirmó que el 27 de septiembre de 2002, mediante la Resolución 31632 se decidió el recurso de reposición, en el cual se explicaba que si bien LEGAL y REGAL comparten una misma terminación y las mismas vocales, la fuerza sonora, auditiva y visual se concentra en la primera sílaba que le da mayor realce a su

pronunciación. Añadió la Superintendencia que conceptualmente las mencionadas expresiones tienen un significado diferente.

Finalmente precisó que el 19 de noviembre de 2002, la Delegatura para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación, manifestando que no existe similitud capaz de generar error en el consumidor pues el significado de las palabras es un elemento suficientemente diferenciador.

c) Normas violadas y Concepto de la violación

La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Manifestó que la Superintendencia violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues no obstante encontrarse registrada la marca REGAL para distinguir los mismos productos pretendidos por la marca LEGAL, se concedió el registro de esta última, a sabiendas que la misma no es apta para identificar productos marcados como LEGAL frente a productos de la marca REGAL y que en consecuencia los consumidores pueden llegar a pensar que ambos pertenecen a la sociedad Protabaco S.A.

Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio valoró de manera equivocada la capacidad distintiva de la marca solicitada al compararla con REGAL, pues ambas, en concepto del actor, presentan semejanzas innegables.

Expresó que la Superintendencia terminó considerando que para el consumidor es obvio que LEGAL es lo que se refiere a la ley, mientras que REGAL significa regio, definición esta última que según el actor no corresponde al significado de la palabra en ningún idioma.

Manifestó que la marca LEGAL no puede considerarse como distintiva pues contiene una extremada semejanza con la marca REGAL, la cual había sido registrada previamente por Protabaco.

Precisó que con la concesión del registro de la marca LEGAL, se violó lo dispuesto por el artículo 136, literal a) de la decisión 486, respecto de lo cual planteó que las denominaciones LEGAL y REGAL son indudablemente semejantes.

Alegó que las decisiones tomadas por cada una de las personas durante la vía gubernativa estuvieron equivocadas, pues establecieron que los vocablos no se confundían por tener significados diferentes, lo cual permitía al consumidor diferenciar unos de otros.

Consideró que en aplicación de las reglas que normalmente utiliza la Superintendencia de Industria y Comercio para el estudio de marcas, se desprende que las marcas comparadas presentan una impresión de conjunto claramente semejante, además si se analizan sucesiva y no simultáneamente es muy probable que un consumidor corriente tome una marca por la otra. Por último, si se analizan las semejanzas y no las diferencias se concluiría que ambos vocablos se encuentran conformados por 5 letras de las cuales 4 de ellas son idénticas y se ubican en la misma posición.

Precisó que no es aceptable el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio, por que el significado de las palabras evita completamente el riesgo de confusión, pues el consumidor medio cuando encuentra en una estantería la marca que busca, simplemente la toma, pero no hace el raciocinio que indica la Superintendencia de estudiar el significado de cada uno de los vocablos.

d.- Las razones de la defensa

La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa:

Que con la expedición de las resoluciones 24642 del 31 de julio de 2002, 31632 del 27 de septiembre de 2002 y 36304 del 19 de noviembre de 2002, no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Explicó que de los documentos obrantes en el expediente 0212293, en los cuales se solicita el registro de la marca LEGAL para distinguir productos de la clase 34, se puede concluir que el trámite administrativo efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Sostuvo que efectivamente, la Decisión 486 es la aplicable al caso concreto, siendo el mismo el régimen legal que se adoptó por la Superintendencia.

Adujo que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca:

1. La perceptibilidad.
2. La suficiente distintividad.
3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Al respecto indicó que la expresión LEGAL cumple con los mencionados requisitos, comoquiera que puede percibirse es susceptible de representación gráfica y goza de suficiente distintividad.

Sostuvo que tal y como se dispone en el artículo 134 de la Decisión 486, la marca LEGAL cumple con los requisitos allí dispuestos y adicionalmente por no resultar confundible con la marca REGAL, esa no se ve afectada en su capacidad distintiva.

Seguidamente indicó que de las marcas LEGAL y REGAL no se desprende confusión alguna, pues no obstante existir semejanza ortográfica y fonética, su contenido conceptual es un elemento determinante que permite diferenciarlos.

Explicó que para que se pueda presentar el denominado “riesgo de confusión”, se requiere la concurrencia de dos circunstancias: i) que exista identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético y ii) la verificación del alcance de

la cobertura, esto es revisar el principio de especialidad que limita la protección de una marca a productos o servicios especificados en el registro.

Por lo tanto, para poder negar una solicitud de registro de marca, deben concurrir simultáneamente los dos elementos mencionados.

Consideró que entre los signos LEGAL y REGAL no se aprecia similitud capaz de inducir a error, pues LEGAL tiene un significado propio en español y REGAL carece del mismo en nuestro idioma, por lo que debe considerarse como una expresión de fantasía. Por lo tanto y aunque existe semejanza ortográfica y fonética entre los signos objeto de la presente acción, no se configura riesgo de confusión entre las mismas.

Explicó que en el idioma español existen una serie de palabras que únicamente difieren en una letra, pero que sin embargo las personas pueden distinguirlas y diferenciarlas por el concepto que las mismas conllevan. Como ejemplos mencionó: como-tomo, luna-cuna, coco-coro, tango-mango.

En consecuencia solicita la desestimación de las peticiones del demandante, por no presentarse violación alguna de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

e.- La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del 3 de junio de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 75 y 76).

Por auto visible a folios 159 y 160 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes.

Dentro del término para alegar de conclusión, hizo uso de tal derecho el apoderado de la sociedad actora (fls. 166 a 168)

Mediante proveído del 1 de abril de 2005 se solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, a través de providencia del 26 de octubre de 2005 dio respuesta a la referida solicitud (fls. 180 a 192) a través de la interpretación prejudicial No. 132-IP-2005.

II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó en el proceso No. 132-IP-2005:

PRIMERO: *Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.*

SEGUNDO: *En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran siendo necesario conservar su unidad ortográfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.*

TERCERO: *No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o riesgo de asociación a los consumidores*

sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: *Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.”*

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Mediante la Resolución 36304 del 19 de noviembre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. confirmando la resolución impugnada y en consecuencia, declarando infundada la oposición presentada por PROTABACO S.A. y concediendo el registro de la marca LEGAL (nominativa) para distinguir productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ambas marcas, tanto la opositora, REGAL, como la concedida, LEGAL, amparan productos de la clase 34 internacional que comprende:

“Clase 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.”

En reiteradas ocasiones tanto el Tribunal Andino de Justicia como esta Corporación, han expresado que para que una marca pueda registrarse debe poder representarse gráficamente y adicionalmente, debe cumplir con el requisito de distintividad.

En el caso concreto, la marca LEGAL es susceptible de representación gráfica, pues de acuerdo con la interpretación prejudicial 132-IP-2005, la representación gráfica según el tratadista Marco Matías Alemán “(...) es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de

palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados". En consecuencia LEGAL, al valerse de una palabra para su representación, cumple con el requisito de representación gráfica.

El siguiente requisito exigido legalmente para el registro de una marca, el cual se refiere a la individualización de un producto o servicio en el mercado es la distintividad. Dentro de sus características se encuentran la capacidad distintiva intrínseca que se refiere a la individualización del signo y por otra parte la extrínseca que es la que se refiere a que el signo que pretende registrarse no se confunda con otros.

En el caso concreto, la Sala considera que sí se cumple la distintividad intrínseca del signo LEGAL, pues individualiza claramente el producto que pretende amparar. Por otra parte respecto de la distintividad extrínseca, la misma será analizada en conjunto con lo señalado por el artículo 136, literal a) de la Decisión 486.

Al respecto la mencionada norma indica:

"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;"

De la norma anteriormente transcrita se colige que ésta busca impedir la coexistencia de dos signos idénticos o semejantes para evitar de esta forma una posible confusión en el público consumidor de los productos.

Ahora bien, la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A., por intermedio de apoderada, se opuso al registro de la marca LEGAL en la clase 34 internacional, comoquiera que su representada era y sigue siendo titular de la marca REGAL para productos de la misma clase.

En reiteradas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que la existencia del riesgo de confusión debe verificarse tanto en la identidad o semejanza de los signos en disputa, como en los productos o servicios que los mismos distinguen.

Para la Sala resulta clara la identidad de productos que en el caso concreto tanto REGAL como LEGAL pretenden amparar, que como se dijo anteriormente, son los consagrados en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Respecto de la semejanza de los signos en disputa, deben analizarse las similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas.

La similitud ortográfica consiste en la identidad de las letras, la secuencia de las vocales, longitud de las palabras, número de sílabas, raíces o terminaciones comunes.(Proceso 132-IP-2005)

R E G A L (marca concedida)

L E G A L (marca opositora)

Se observa que de las 5 letras que componen cada una de las marcas, 4 de ellas coinciden, inclusive en su secuencia. Además ambas están compuestas por el mismo número de sílabas (2), que son por una parte RE-GAL y por la otra LE-GAL. Del anterior análisis se concluye sin dificultad alguna, la similitud ortográfica que se presenta entre ambos vocablos.

En relación con la similitud fonética, la misma se refiere a la identidad en la sílaba tónica o la coincidencia en las raíces o terminaciones. (Proceso 132-IP-2005).

La palabra LEGAL es una palabra aguda por tener acento en la última sílaba y la palabra REGAL aunque no tiene significado alguno en español, es igualmente aguda, pues de no serlo debería tener tilde en la letra (e).

Por lo tanto ambos vocablos tienen igualmente una similitud fonética por tener su acento en la misma sílaba tónica.

Por último respecto de la similitud ideológica, consistente en la semejanza que pueden tener dos signos al evocar una misma cosa, característica o idea (Proceso 132-IP-2005), la Sala considera que en el presente caso no se presenta, comoquiera que como se dijo anteriormente, la palabra REGAL no tiene ningún significado en español, razón por la cual no puede evocar cosa, característica o idea alguna.

Tanto el Tribunal Andino de Justicia como esta Corporación han expuesto en varias ocasiones la regla según la cual existe riesgo de confusión:

1. Cuando hay identidad entre los signos en disputa y entre los productos o servicios distinguidos por ellos.
2. Cuando hay identidad entre los signos en disputa y semejanza entre los productos o servicios amparados por ellos.
3. Cuando hay semejanza entre los signos en disputa e identidad entre los productos y servicios.
4. Cuando hay semejanza entre los signos en disputa y semejanza entre los productos y servicios.

En el caso objeto de examen como se verificó anteriormente, se presenta una semejanza entre los signos en disputa y una identidad entre los productos y servicios, lo que lleva a concluir a esta Sala que por existir un riesgo de confusión entre los vocablos REGAL y LEGAL, uno de ellos no puede ser registrado como marca, lo que impone otorgarle prelación a la sociedad titular de la marca que se encontraba registrada al momento que la otra sociedad pretendió efectuar su registro.

Por lo tanto y por encontrarse registrada con antelación, debe protegerse a la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. con la preservación de su marca REGAL. Se declarará, por ello, la nulidad de las resoluciones acusadas.

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,

FALLA:

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 24642 del 31 de julio de 2002 por la cual concedió el registro de la marca LEGAL (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 internacional al señor Alfonso Castillo Pico, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; 31632 del 27 de septiembre de 2002 y 36304 del 19 de noviembre de 2002, por las cuales se decidieron los recurso de reposición y apelación confirmando la primera.

SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca LEGAL (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 Internacional, a favor del señor Alfonso Castillo Pico y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

**MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN
ANDRADE**

Presidenta

CAMILO ARCINIEGAS

**GABRIEL E. MENDOZA MARTELO
PIANETA**

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT