

MARCA SEMEJANTE REGISTRABLE-Lo es BIORE respecto a BIOREX al amparar productos de la misma clase a fines distintos: aseo personal y aseo de objetos%DISTINTIVIDAD POR FINALIDAD EN PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE-Siendo BIORE ortográfica y fonéticamente semejante es registrable por la finalidad distinta de los productos de aseo%REGISTRABILIDAD DE MARCA SEMEJANTE-Lo es BIORE respecto a BIOREX al amparar productos de la misma clase a fines distintos; por ser una marca mixta y la otra denominativa; y por tener distintos canales de comercialización

De lo anterior se concluye que la marca BIORE de la cual se negó su registro al prestar sus productos una finalidad distinta a los que ofrecía la marca registrada BIOREX, tiene la fuerza distintiva suficiente para no inducir a error al consumidor medio. En efecto, aun cuando las marcas en conflicto se encuentran comprendidas dentro de la misma clase, lo que hace que no se confundan es que tienen una finalidad u objetivo diferente, vale decir que una marca distingue productos de aseo y cuidado personal y la otra productos de aseo para los objetos. Siendo ello así no le asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio para haber negado el registro de la marca BIORE, con mayor razón porque ésta es mixta y la registrada BIOREX nominativa. Y no obstante que el elemento denominativo es el primero que se debe examinar y que las citadas marcas tienen semejanzas ortográficas y fonéticas, la gráfica que distingue al signo BIORE por ser un elemento evocador de conceptos –silueta figura femenina, permite hacer una distinción frente a la marca registrada a favor de la sociedad Confecciones Leonisa S.A., para coexistir pacíficamente en el mercado. Cabe resaltar así mismo, como lo hizo la sociedad demandante, que no hay posibilidad de que el público sea inducido a error, pues las marcas aludidas tienen un canal de comercialización diferente, ya que por la naturaleza de sus productos se ubican en el mercado o en tiendas especializadas en distintas zonas por corresponder unas para el cuidado y aseo personal y otras para aseo de objetos. De igual manera es del caso anotar que no hay conexión competitiva dentro de los productos ofrecidos por los canales de distribución entre las marcas citadas. Hechas las consideraciones que preceden, se impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados y ordenar a título de restablecimiento del derecho la concesión del registro de la marca mixta BIORE a favor de la sociedad KAO CORPORACIÓN.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

Bogotá, D.C. , veinticuatro (24) de mayo de dos mil siete (2007)

Radicación número: 11001 03 24 000 2002 00150 01

Demandante: KAO CORPORATION.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad KAO CORPORATION, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda

La demanda formulada busca obtener la nulidad de los actos administrativos que se mencionan a continuación:

- Resolución N° 19167 del 31 de mayo de 2001, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó a la sociedad demandante el registro de la marca mixta BIORE para distinguir los productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

- Resolución N° 31221 del 25 de septiembre de 2001, expedida por la citada funcionaria, por la cual al resolver el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo antes aludido, lo confirmó.

- Resolución N° 36771 del 31 de octubre de 2001 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al desatar la apelación interpuesta contra el primer acto administrativo mencionado, también lo confirmó.

A título de restablecimiento del derecho se pide ordenar a la demandada la concesión de la citada marca; que publique la sentencia respectiva en la Gaceta de Propiedad Industrial y que así mismo expida dentro del término de treinta (30) días siguientes, la resolución pertinente en acatamiento de lo ordenado en el artículo 176 del C.C.A.

b.- Los hechos de la demanda

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

1° El 17 de noviembre de 2000 la sociedad KAO KABUSHIKI KAISKA (KAO CORPORATION) mediante mandatario judicial pidió a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BIORE (mixta) para amparar “cosméticos; humectantes; artículos de tocador; jabones; perfumería; aceites esenciales; champús; acondicionadores; limpiadores; lociones; cremas; desodorantes para uso personal; preparaciones para el cuidado y tratamiento del cuerpo, piel y cabello; dentífricos y productos de mascarilla limpiadora facial.” comprendidos en la 3ª Clase de la Clasificación Internacional.

2° El extracto de la anterior solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 499 del 26 de diciembre de 2000.

3° La Administración decidió negar la concesión del registro de la marca BIORE mediante los actos acusados, por tener similitud con la marca BIOREX.

4° El 4 de diciembre de 2001 se notificó de manera personal al apoderado de la sociedad demandante la resolución por la cual se agotó la vía gubernativa.

c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

La demandante considera que con la expedición de los actos atacados se violaron los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala para el efecto los siguientes cargos:

Primer cargo.- La vulneración del artículo 134 y del literal a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se presentó ya que la marca BIORE (mixta) es un signo compuesto por una palabra susceptible de representación gráfica o material, la cual puede ser percibida por los consumidores a través de sus sentidos.

Segundo cargo.- La violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se dio por cuanto la marca en conflicto no se confunde con la marca BIOREX, pues distinguen productos de naturaleza y finalidad diferentes, con mayor razón porque el primer signo mencionado está integrado por elementos gráficos determinantes para darle

distintividad suficiente; que lo anterior se corrobora en la interpretación prejudicial 08-IP-95 rendida por el Tribunal de Justicia Andino.

Que aun cuando en la marca BIORE (mixta) hay un elemento nominativo de igual manera existe uno gráfico, por lo que no puede confundirse con la marca BIOREX que es solamente nominativa.

Que al ser el elemento gráfico el predominante en la marca BIORE no generaría un conflicto con la marca BIOREX nominativa ni ocasionaría confusión para el público consumidor, con mayor razón porque la primera marca aludida contiene un elemento evocador de conceptos –silueta figura femenina- para nada abstracto, lo cual ha sido considerado por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial 4-IP-88.

Que según lo sostenido por la citada Corporación (v. IP. 04-4) el consumidor como primera impresión de manera general retiene la imagen de la marca, lo que ocurre en el caso bajo examen.

Que si bien es cierto que los signos en conflicto se encuentran amparados en la misma clase, lo cierto es que no tienen relación o asociación por ofrecer productos de distintos objetivos y naturaleza, vale decir la marca BIORE distribuye productos destinados al cuidado de la persona, mientras que la marca BIOREX comercializa productos para limpiar cosas.

Que cabe resaltar la interpretación prejudicial 09-IP-94, en donde se estableció que aun cuando se presente un signo igual o similar a otro registrado solamente se prohíbe el registro del nuevo cuando pueda ser razón para que el consumidor se engañe por suponer que todos los

productos relacionados con el signo fueron producidos por el mismo empresario.

Que los canales de comercialización de las marcas en disputa son distintos, pues los productos BIORE se encuentran en el mercado ubicados en los de cuidado y aseo personal y los de BIOREX están en los mercados en las góndolas de aseo y limpieza para inmuebles y enseres.

Que a pesar de que los productos de las mencionadas marcas pueden difundirse en idénticos canales de publicidad, resulta claro que el consumidor medio no halle relación competitiva entre ellos.

Que tampoco existe relación o vinculación de los productos.

Que así mismo no hay complementariedad entre los citados productos, pues el uso de uno no supone el uso necesario de los otros.

Que no se puede aplicar el criterio de partes y accesorios porque una vez analizados los productos ofrecidos mediante las marcas en controversia ninguno forma parte de otro como elemento constitutivo.

Que no se presenta el mismo género ni idéntica finalidad entre los productos.

Que tampoco hay intercambiabilidad de productos, pues ninguno puede ser sustituido por otro en relación con su finalidad.

d.- Las razones de la defensa

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Mediante apoderado contesta la demanda y solicita que no se tengan en cuenta sus pretensiones y condenas, por carecer de fundamento jurídico y legal, por lo siguiente:

Que a pesar de que la marca BIORE (mixta) es susceptible de representación gráfica carece de fuerza distintiva, pues analizada en conjunto con la enseña BIOREX (nominativa) tienen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas que dificultan su diferenciación al consumidor.

Que el elemento denominativo es el predominante.

Que por ser dicho medio el usado por el consumidor las marcas son confundibles.

Que BIORE no tiene aptitud distintiva para individualizar de manera suficiente los productos que representa.

Que los productos ofrecidos por las marcas mencionadas están relacionados porque inducen a pensar que tienen idéntico origen empresarial, con vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo que generaría en el público consumidor confusión.

Que existe relación entre los productos ofrecidos mediante las marcas en disputa si se hace una comparación objetiva entre los mismos y que por estar estrechamente relacionados entre sí, podría causarse confusión.

Que los signos no pueden coexistir pacíficamente por inducir a error al consumidor.

CONFECIONES LEONISA S.A.

Dicha sociedad a pesar de haberle sido notificado en debida forma el auto admisorio de la demanda como tercera interesada, no se pronunció al respecto.

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 18 de noviembre de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el curso correspondiente.

Por proveído visible a folios 123 y 124 se abrió el proceso a pruebas y se tuvieron como tales las peticiones por las partes.

Mediante providencia del 23 de abril de 2004, entre otros, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se ordenó la suspensión del proceso, mientras se sometía el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Corporación, que dio respuesta a la referida solicitud mediante decisión del 30 de septiembre de 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, mediante decisión del 30 de septiembre de 2005, proceso 130-IP-2005, concluye:

“

1. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2. Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que el signo no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

3. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de ser conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios 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 distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración

4. En la comparación entre dos signos mixtos, o entre uno mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo, todo ello en concordancia con los criterios establecidos en la presente ponencia.

5. En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Como da cuenta la demanda, mediante los actos acusados se negó el registro de la marca BIORE (mixta), para distinguir productos de aseo y cuidado personal comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, porque en sentir de la Administración dicha marca no puede coexistir pacíficamente por carecer de fuerza distintiva en relación con

la marca (nominativa) BIOREX que había sido registrada con anterioridad en la misma clase.

Ahora bien, la controversia gira en torno a determinar si la marca BIORE (mixta) se encuentra en una causal de irregistrabilidad respecto de la marca registrada "BIOREX" a favor de la sociedad CONFECIONES LEONISA S.A.

La Sala procede a resolver los cargos formulados por la parte demandante en los siguientes términos:

Comoquiera que la solicitud del registro marcario fue presentada el 17 de noviembre de 2000 por la sociedad KAO CORPORATION, la norma aplicable en el caso en cuestión es la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, por ser la norma vigente al momento de la petición.

Las normas invocadas como violadas fueron los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136, literal a) que rezan:

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;

...

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;

...”.

Las marcas en disputa tienen el siguiente registro visual:

MARCA REGISTRADA	MARCA NEGADA
------------------	--------------



La marca registrada BIOREX (nominativa) fue concedida para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente: “desinfectantes para pisos, limpiavidrios, jabón en crema (lavaplatos), champú para carros, productos para el replanchado (acondicionador), líquidos para limpieza de pisos, muebles y cortinas y líquidos para el preenjuague.” (v. Fl. 42 Cdno. 1).

A su vez la marca BIORE (mixta) estaba dirigida a diferenciar productos en la misma clase 3ª pero los relacionados con aseo y cuidado personal así: “cosméticos, humectantes, artículos de tocador, jabones, perfumería, aceites esenciales, champús, acondicionadores, limpiadores, lociones, cremas, desodorantes para uso personal, preparaciones para el cuidado y tratamiento del cuerpo, piel y cabello, dentífricos y productos de mascarilla limpiadora facial”. (Fl. 42 Cdno. 1).

De lo anterior se concluye que la marca BIORE de la cual se negó su registro al prestar sus productos una finalidad distinta a los que ofrecía la marca

registrada BIOREX, tiene la fuerza distintiva suficiente para no inducir a error al consumidor medio.

En efecto, aun cuando las marcas en conflicto se encuentran comprendidas dentro de la misma clase, lo que hace que no se confundan es que tienen una finalidad u objetivo diferente, vale decir que una marca distingue productos de aseo y cuidado personal y la otra productos de aseo para los objetos.

Siendo ello así no le asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio para haber negado el registro de la marca BIORE, con mayor razón porque ésta es mixta y la registrada BIOREX nominativa. Y no obstante que el elemento denominativo es el primero que se debe examinar y que las citadas marcas tienen semejanzas ortográficas y fonéticas, la gráfica que distingue al signo BIORE por ser un elemento evocador de conceptos – silueta figura femenina, permite hacer una distinción frente a la marca registrada a favor de la sociedad Confecciones Leonisa S.A., para coexistir pacíficamente en el mercado.

Cabe resaltar así mismo, como lo hizo la sociedad demandante, que no hay posibilidad de que el público sea inducido a error, pues las marcas aludidas tienen un canal de comercialización diferente, ya que por la naturaleza de sus productos se ubican en el mercado o en tiendas especializadas en distintas zonas por corresponder unas para el cuidado y aseo personal y otras para aseo de objetos.

De igual manera es del caso anotar que no hay conexión competitiva dentro de los productos ofrecidos por los canales de distribución entre las marcas citadas.

Hechas las consideraciones que preceden, se impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados y ordenar a título de restablecimiento del derecho la concesión del registro de la marca mixta BIORE a favor de la sociedad KAO CORPORACIÓN; que se publique la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial, una vez la parte actora sufrague los gastos que ello conlleva y que se de cumplimiento al artículo 176 del C.C.A

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 19167 del 31 de mayo, 31221 del 25 de septiembre y 36711 del 31 de octubre de 2001, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que negaron el registro de la marca (mixta) BIORE, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión del registro de la marca mixta BIORE a favor de la sociedad KAO CORPORATION para distinguir “cosméticos, humectantes, artículos de tocador, jabones, perfumería, aceites esenciales, champús, acondicionadores, limpiadores, lociones, cremas, desodorantes para uso personal, preparaciones para el cuidado y tratamiento del cuerpo, piel y cabello, dentífricos y productos de mascarilla limpiadora facial”.

TERCERO: DÉSE cumplimiento al artículo 176 del C.C.A. y **PUBLÍQUESE** esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

**MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN
ANDRADE**

Presidenta

CAMILO ARCINIEGAS

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO RAFAEL. E . OSTAU DE LAFONT PLANETA
Ausente con
excusa