

SIGNOS DE USO COMUN - Por regla general son irregistrables / SIGNOS DE USO COMUN - Procedencia de su registro cuando al combinarse con otros generan signos distintivos / COTEJO MARCARIO - Exclusión de los signos de uso común en la comparación / SIGNOS DE USO COMUN - No se aprecian al comparar marcas / SIGNOS DE USO COMUN - Son inapropiables / SIGNOS DE USO COMUN - Características según la doctrina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dice que “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas puedan estimarse como expresiones de uso común, por lo cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.” Que “El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; Que “Si bien la norma trascrita, prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común, al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual, se puede proceder a su registro. Agrega que al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Y que el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.” A su vez, el tratadista OTAMANDI JORGE, en su obra “Derecho de Marcas”, caracteriza el uso común en relación con palabras o signos, así: “2.2.2-a) El uso común. Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus características. Supuesto, quede claro, diferente del aquí comentado, pero con puntos de contacto muy cercanos, incluyendo la terminología. Se trata del caso en que su uso se ha generalizado de tal forma que se ha transformado en común. Este uso impide que el signo tenga la capacidad de distinguir un producto de otro. Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva. El caso puede darse con relación a envases de toda clase, idénticos, usados por quienes venden iguales o diferentes productos. También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos (257). No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas que, por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Éstos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente si no son confundibles con marcas anteriores”.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 135 LITERAL G

PUNTO - No es un signo de uso común para los productos de la Clase 25 de Niza / PUNTO - Aceptaciones de la palabra relacionadas indirectamente con los productos de la Clase 25 de Niza / SIGNO DE USO COMUN - No lo es la palabra PUNTO / PUNTO - Posibilidad de usar el signo PUNTO en

comparación de marcas PUNTO AZUL y PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO / MARCAS - Causales de irregistrabilidad

Sea lo primero advertir que el actor no aportó desarrollo ni prueba alguna a fin de demostrar el carácter de uso común para los productos de la clase 25 que le atribuye a la palabra PUNTO utilizada en las marcas opuestas PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO, y que tampoco aparece demostrado en el plenario esa condición de dicha palabra. A lo anterior se agrega que de las 42 acepciones que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, ninguna tiene ese alcance o connotación en relación con los productos referidos. Se observa sí que hay algunas de esas acepciones que guardan cierta relación con esos productos, sin que sea la de ser una palabra de uso común para referirse a los mismos, sino una relación indirecta, como quiera que se asocia a elementos susceptibles de ser utilizados en la fabricación de los mismos, como las siguientes: “punto. (Del lat. punctum). (...) “4. m. Cada una de las puntadas que en las obras de costura se van dando para hacer una labor sobre la tela. Punto de cadeneta, de cruz, por encima. 5. m. Cada una de las lazadas o nudos pequeños que forman la malla de que se hacen medias, jerséis, calcetines, etc. 6. m. Rotura pequeña que se hace en las medias por soltarse alguna de estas lazadas. 7. m. Tejido de punto. 8. m. Cada una de las diversas maneras de trabar y enlazar entre sí los hilos que forman ciertos tejidos. Punto de aguja, de malla, de encaje, de tafetán” De suerte que ninguna relación directa tiene esa palabra con vestidos, botas, zapatos y zapatillas, y menos que le dé la condición de ser de uso común para esos productos o para sus características. A lo sumo, la relación sería evocativa, en la medida en que suscita la idea de una labor o actividad asociada a elementos que sirven para confeccionar aquéllos o que tienen incorporados, como son los tejidos o telas, e incluso a la misma elaboración de tales productos, como quiera que en ella se emplea la costura o pueden ser obras de costura. En ese orden, la palabra punto apenas evocaría un aspecto de una de las formas posibles de elaboración de esos productos, y ello es muy distinto a ser de uso común para referirse a los mismos o a sus características, amén de que las palabras o signos evocativos son susceptibles de registro, de allí que ese carácter no aparezca en las causales de irregistrabilidad de los signos como marca. Así las cosas, la Sala ha de concluir que la palabra PUNTO no es de uso común para los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, luego sí debe ser parte de la comparación de las dos marcas opositoras (PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO) con la marca solicitada (PUNTO AZUL), a fin de establecer que tan confundibles pueden ser aquellas con ésta y, consiguientemente, si la última es o no registrable para productos de la misma clase 25 de la clasificación internacional de Niza, atendiendo el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a cuyo tenor no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con 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 y/o de asociación.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 136 LITERAL A

COTEJO MARCARIO - Reglas del Tribunal de la Comunidad Andina / SIGNOS COMPUESTOS - Reglas para su comparación

De modo general, el Tribunal señala las siguientes reglas de cotejo de signos marcarios: “- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos

que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” Y ya de manera específica en cuanto a la comparación de signos compuestos, como los del sub lite ha precisado: “- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.”

SIMILITUD ORTOGRAFICA - Concepto / SIMILITUD FONETICA - Concepto / SIMILITUD IDEOLOGICA - Concepto / PUNTO AZUL - Existencia de semejanza gramatical con marcas PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO en razón a su estructura / PUNTO - Elemento que predomina en el conjunto de marcas PUNTO AZUL PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO / SIMILITUD FONETICA - Derivada de palabra PUNTO / SIMILITUD CONCEPTUAL - Entre marcas PUNTO AZUL PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO / SIMILITUD CONCEPTUAL - Derivada de la palabra punto en una de sus acepciones / PUNTO - Acepción como señal circular de dimensiones pequeñas delimitada y perceptible por contraste de color

Es evidente que entre ellos se da una semejanza en virtud de estar conformadas ambas por la palabra PUNTO, de suerte que cabe decir que el signo PUNTO AZUL reproduce gráfica o visualmente las marcas PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO, al contener la primera palabra de éstas, que visualmente se apreciaría así: PUNTO BLANCO PUNTO AZUL PUNTO BLANCO PUNTO AZUL PUNTO AMARILLO PUNTO AZUL PUNTO AMARILLO PUNTO AZUL. En esas circunstancias, cabe decir que las marcas son parcialmente semejantes, y para establecer que tanta confundibilidad entre dichos signos puede generar esa semejanza, lo que ha de hacerse es verificar la fuerza distintiva que la palabra adicionada a la que tienen en común, puede imprimirle a la marca solicitada frente a las otras dos objeto de este cotejo. Se trata de la palabra AZUL, con la cual es claro que se quiere fijar la diferencia con PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO. Sin embargo, la Sala observa que si bien es diferente en el aspecto gráfico o visual, esa diferencia no es significativa o preponderante en el conjunto del signo PUNTO AZUL frente al conjunto de los otros dos, PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO, puesto que sólo introduce una diferencia marginal o de simple matiz entre todos ellos, sin que afecte los otros aspectos de los mismos, esto es, el fonético, gramatical y conceptual o ideológico, toda vez que éstos giran en torno de la palabra PUNTO que tienen en común. Sobre el particular, conviene tener en cuenta que la comparación en esos aspectos debe sujetarse a las reglas que el Tribunal resume así para este caso: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la

longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.” En el presente caso, se tiene que la palabra PUNTO resulta con un papel preponderante en todos esos tópicos, toda vez que todos los conjuntos la tienen como su objeto central, en la medida en que gramaticalmente conforman una frase en la que hay un sustantivo y un predicado, en donde el sustantivo es PUNTO y el predicado en cada una de ellas la palabra que se agrega: BLANCO, AMARILLO y AZUL en su orden, que si bien corresponden a un sustantivo en tanto denotan el nombre de un color, operan como adjetivos del sustantivo, lo califican en función de un color y, como tal, contribuyen a la delimitación conceptual de dicho sustantivo, como más adelante se verá. Así las cosas, cada signo está conformado por un sustantivo, que en todos es el mismo, y un adjetivo, que en todos corresponde a un color que califica el sustantivo y lo delimita conceptualmente, de modo que lo único que distingue al sustantivo de cada frase es el color que se le atribuye. Por consiguiente, entre la expresión PUNTO AZUL, PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO hay semejanza gramatical por su estructura, por su número de palabras, e incluso de sílabas. Hay semejanza fonética por la palabra PUNTO, que predomina en el conjunto, en tanto es el referente de la respectiva palabra que le sigue, lo que hace que la sílaba tónica en la primera palabra sea idéntica, además de que está situada al inicio de la frase. PUNTO AZUL PUNTO BLANCO PUNTO AMARILLO. En el aspecto conceptual es mayor la semejanza, toda vez que todas las expresiones tienen el mismo significado general, que no es otro que el de un PUNTO en sentido geométrico o de figura geométrica dada su delimitación cromática, del cual lo único que cambia es el color, pero al fin y al cabo se trata de un punto, que en razón de estar determinado por un color, corresponde a la primera de las 43 acepciones que trae el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, a saber: “Señal de dimensiones pequeñas, ordinariamente circular, que, por contraste de color o de relieve, es perceptible en una superficie.” En esa noción de la palabra PUNTO llama la atención el papel determinante que tiene el color, tanto que pasa a estar implícito en el concepto PUNTO, como quiera que resulta ser un elemento sustancial del mismo, ya que el color o el relieve es lo que lo hace perceptible. Por consiguiente, los tres signos o las tres frases que conforman, están hablando de lo mismo, esto es, de una señal circular de dimensiones pequeñas delimitada y perceptible por contraste de color. De esa manera, la palabra AZUL adicionada a la palabra PUNTO no le imprime suficiente distinción al signo PUNTO AZUL frente a las expresiones PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO en ninguno de los aspectos atrás anotados, lo cual hace que predomine la semejanza dada por la palabra PUNTO que tienen en común, de allí que sea menester pasar a dilucidar el riesgo de confundibilidad que comporta esa semejanza respecto de los productos que con ellos se distinguen en el mercado.

RIESGO DE CONFUSION - Concepto / RIESGO DE ASOCIACION - Concepto / RIESGO DE ASOCIACION - Existencia al registrarse marca PUNTO AZUL ante registro de marcas PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO / PUNTO AZUL - Imprudencia de su registro marcario

El Tribunal dice para este proceso que “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).”. Asimismo, que “El riesgo

de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena Núm. 1648 del 21 de agosto de 2008).” En el caso bajo examen, ese riesgo es palpable, sobre todo a título de asociación, debido que los tres signos distinguen productos de la misma clase, de suerte que, como lo advierte la entidad demandada, quien observe uno de esos productos con la marca PUNTO AZUL, fácilmente puede pensar que se trata de una nueva línea ofrecida por los fabricantes de los productos con marca PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO. En consecuencia, no puede coexistir en el mercado una marca PUNTO AZUL, de propiedad de un tercero, con las marcas PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO para distinguir productos de la clase 25, o sea, vestidos, incluidos zapatos y zapatillas.

SIGNO PUNTO - Derecho sobre una de las acepciones de la palabra

Todo lo anterior permite tener como solución del problema inicialmente planteado, esto es, el alcance del derecho de la FABRICA DE MEDIAS CRYSTAL S.A. sobre la palabra punto, la de que ese derecho se circunscribe a la acepción primera de la misma que trae el diccionario de la Real Academia Española, en virtud del uso complementario de una palabra que corresponde a un color, es decir, “Señal de dimensiones pequeñas, ordinariamente circular, que, por contraste de color o de relieve, es perceptible en una superficie.”, que por lo demás no es genérica, descriptiva ni de uso común respecto de los productos de la clase 25 que distinguen las aludidas marcas. De suerte que tal derecho no se extiende a las demás acepciones de la palabra punto, lo cual significa que no por ser utilizada por un tercero en un signo marcario para productos de la clase 25, éste resulte irregistrable, sino que en todos los casos es menester considerar los elementos que se le adicionen y la significación que por éstos adquiera, en orden a valorar su fuerza distintiva frente a las marcas registradas con dicho vocablo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00342-01

Actor: HERIBERTO DE JESUS MARIN GARCIA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por el actor en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, mediante los cuales le negó el registro de una marca.

I.- LA DEMANDA

HERIBERTO DE JESÚS MARÍN GARCÍA, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, mediante apoderado especial solicita a la Sala que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones

Primera.- Que declare la nulidad de las Resoluciones núms.:

- 07147 de 28 de febrero de 2002, de la División de Signos Distintivos de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, mediante la cual decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad **ALCANCES LTDA.** y negó la solicitud de registro de la marca **PUNTO AZUL** para productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

- 5923 de 26 de marzo de 2004, resolvió los recursos de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado, y concedió los recursos de apelación.

- 9585 de 30 de abril de 2004, de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, mediante la cual resolvió el recurso de apelación en el mismo sentido confirmatorio de la primera resolución citada.

Segunda.- Que a título de restablecimiento del derecho ordene a la entidad demandada conceder el registro de la marca PUNTO AZUL atrás enunciada para distinguir vestidos, calzados y sombrería, productos de la clase 25.

Tercera.- Que le comunique la sentencia que se profiera para que proceda a su debido cumplimiento y le ordene la publicación de la misma en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Hechos y omisiones de la demanda

Están referidos al trámite administrativo señalado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado a la mencionada solicitud de la actora presentada ante la **División de Signos Distintivos** de la **Superintendencia de Industria y Comercio** para que le concediera el registro de la marca **PUNTO AZUL**, para distinguir productos de la clase 25, a la cual hubo dos oposiciones. Al respecto se extractan los siguientes eventos:

2.1.- El señor **HERIBERTO DE JESÚS MARÍN GARCÍA**, solicitó el 13 de diciembre de 2000, el registro como marca del signo denominativo **PUNTO AZUL** para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. Publicada como fue la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, se presentó la oposición de la sociedad **ALCANCES LTDA.** con base en su marca mixta **CORAZÓN AZUL**, registrada en Colombia bajo el certificado No 219709 y para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica de su signo es como sigue:



2.2.1. La entidad demandada encontró registradas las siguientes marcas a nombre de la sociedad FABRICA DE MEDIAS CRYSTAL S.A.:

- **PUNTO BLANCO (mixta)**, registrada en Colombia bajo el certificado No. 243626 y para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya representación gráfica es la que seguidamente se observa:



- **PUNTO AMARILLO (nominativa)**, registrada en Colombia bajo el certificado No. 176766 y para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 07147 de 28 de febrero de 2002, decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad **ALCANCES LTDA.** pero en razón de las marcas registradas a favor de de **FÁBRICA DE MEDIAS CRYSTAL S.A.**, negó el registro solicitado

2.4. El solicitante **HERIBERTO DE JESÚS MARÍN GARCÍA** y la sociedad **ALCANCES LTDA.** presentaron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la anterior decisión.

2.5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Núm. 5923 de 26 de marzo de 2004, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la anterior, y conceder el recurso de apelación.

2.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 9585 de 30 de abril de 2004, desató el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

3. Normas violadas y concepto de la violación

La demandante señala como violados los artículos 134 y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 13 y 29 de la Constitución Política y 35 del C.C.A., por razones que la Sala resume así:

Los signos en conflicto no son similares desde el punto de vista ideológico, ortográfico, ni fonético, puesto que la expresión **PUNTO** no es fundamental en las marcas **PUNTO BLANCO** y **PUNTO AMARILLO**, y al analizarlos en su conjunto se hacen evidentes sus diferencias.

Es así como el adjetivo **AZUL** es el que le imprime distintividad a la marca solicitada, mientras que la palabra **PUNTO** es de común utilización para los productos de la clase 25.

Además, debido a las características de los productos, los consumidores de prendas de vestir prestan especial y cuidadosa atención al momento de adquirirlos y, por lo tanto, lo cual se debe tener en cuenta al realizar el examen de confundibilidad entre ambas marcas.

Por tales razones considera que hubo violación indirecta del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones por falta de aplicación e indebida aplicación.

Por otra parte, aduce que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio carecen de una real motivación por falta de motivación y ausencia de motivación, lo cual condujo a la violación de los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y 35 del C.C.A.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al proceso fueron vinculados mediante notificación en debida forma la entidad emisora del acto acusado y los terceros interesados en él, las sociedades **FÁBRICA DE MEDIAS CRISTAL S.A** y **ALCANCES LTDA**, quienes en síntesis hicieron las siguientes manifestaciones:

1.- La **Superintendencia de Industria y Comercio** se opone a las pretensiones de la demanda, más cuando carecen de todo apoyo jurídico. Acepta como ciertos sus hechos y sobre el fondo de la misma sostiene que entre los signos en conflicto existe alto riesgo de confusión indirecta, ya que el consumidor podría creer que se tratan de marcas que pertenecen a un mismo titular; más cuando amparan los mismos productos, por lo cual el público consumidor caería en error respecto a la adquisición y uso de dichos productos.

Que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes de registro de marcas 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, en el cual se concluyó que la marca solicitada no reúne los requisitos para ser registrada.

De allí que considera que no violó las normas invocadas en la demanda, y que la marca solicitada es irregistrable conforme el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.- La tercera interesada en el proceso, la sociedad **FÁBRICA DE MEDIAS CRISTAL S.A.**, en relación con la demanda manifiesta que se opone a todas y cada una de las pretensiones planteadas en ella, y defiende la legalidad de las resoluciones acusadas bajo los argumentos de que el actor no tiene derecho al registro de la marca PUNTO AZUL por las razones expuestas en aquellas, en las cuales quedó claro que entre los signos en conflicto – PUNTO BLANCO, PUNTO AMARILLO y PUNTO AZUL - existe una gran similitud; la marca **PUNTO BLANCO** tiene un notorio reconocimiento y posicionamiento, y las resoluciones impugnadas se encuentran adecuadamente motivadas.

3.- La sociedad **ALCANCES LTDA** guardó silencio en esta oportunidad.

III.- PRUEBAS

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

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1.- La entidad demandada reitera todo lo expuesto en la anterior oportunidad procesal, en virtud de lo cual insiste en la legalidad de las resoluciones acusadas.

2.- La sociedad **FÁBRICA DE MEDIAS CRYSTAL S.A** hace una reseña de la actuación procesal, aduce la notoriedad de la marca PUNTO BLANCO, apoyándose en el artículo 224 de la Decisión 486 y en lineamientos jurisprudenciales comunitarios, frente a lo cual afirma que dicha marca tiene todos los factores que determinan la notoriedad de una marca. Insiste en la similitud de la marca PUNTO AZUL y la marca PUNTO BLANCO y en la consecencial

confundibilidad entre ellas, y termina solicitando que se nieguen los cargos de al demanda por las razones que ha venido esgrimiendo.

2. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación guardó silencio en esta oportunidad.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, dada en el **PROCESO 60-IP-2009**, con fecha 8 de julio de 2009, concluye que:

PRIMERO: *Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas 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 cualquiera de los sentidos.*

SEGUNDO: *Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.*

TERCERO: *El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos **PUNTO AZUL** y **PUNTO AMARILLO**, acorde con lo expuesto en esta decisión.*

CUARTO: *El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y / o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo **PUNTO AZUL** y los signos mixtos **PUNTO BLANCO** y **CORAZÓN AZUL**, de conformidad con lo aquí expresado.*

QUINTO: *El Juez Consultante debe determinar si la palabra **PUNTO** es de uso común en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.*

SEXTO: *El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:*

Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.

Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.

Que haya ganado dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SÉPTIMO: *El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.*

VI.- CONSIDERACIONES

1.- El acto acusado

Se persigue la nulidad de la Resolución 07147 de 28 de febrero de 2002, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió declarar infundada la oposición presentada por la

sociedad ALCANCES LTDA. y negó la solicitud de registro de la marca PUNTO AZUL para productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y sus confirmatorias, las números 5923 de 26 de marzo de 2004, de la misma dependencia, y 9585 de 30 de abril de 2004, de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se decidieron en su orden los recursos de reposición y apelación. Al efecto se aplicó expresamente en la resolución acusada el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

En concordancia con ello, en las conclusiones del examen de registrabilidad, se expone en la primera resolución demandada lo siguiente:

“...esta oficina considera que el signo PUNTO AZUL y las marcas PUNTO BLANCO (mixto) en el cual predomina la denominación y PUNTO AMARILLO existen similitudes en el campo visual y auditivo que imposibilita su diferenciación por parte del adquirente o consumidor. En efecto, de un análisis de conjunto encontramos la coincidencia en la denominación PUNTO, que en ambos signos es el elemento característico y el más recordado por cuanto las expresiones AZUL, BLANCO y AMARILLO son adjetivos calificativos del concepto PUNTO. De igual forma, en el plano fonético la sílaba tónica es igual y presentan la misma extensión en cuanto al número de sílabas, lo que arroja semejanzas auditivas. De igual forma, el concepto, PUNTO, que representan es similar, en tanto hacen relación a un signo ortográfico con el que se indica el fin de una oración.

De otra parte, si bien la marca registrada PUNTO BLANCO se compone de una parte gráfica, lo cierto es que al continuar predominando la denominación, la parte gráfica no puede ser determinante para conceder la marca solicitada.

De lo expuesto tenemos, que el signo solicitado PUNTO AZUL se asemeja visual y fonéticamente a las marcas registradas PUNTO AMARILLO y PUNTO BLANCO (mixta) y lo gráfico en el último caso no es suficiente para la distintividad extrínseca que requieren.

1.2.2. Relación de productos o servicios

(...)

En el análisis respecto de las marcas PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO hay que tener en cuenta al consumidor adquirente, ya que de acuerdo a sus características puede ser o no fácilmente confundido. Adicionalmente, determinar si los productos o servicios están incluidos en la misma clase del nomenclator, si comparte canales de comercialización o si la publicidad que tienen se realiza por medios similares. De igual forma, establecer la relación de productos o servicios, si se requiere el uso complementario o conjunto de los mismos, si se trata de que los unos sean parte o accesorio de los otros o si comparte la misma finalidad.

En el presente caso la marca solicitada pretende camisetas, camisas, blusas, sudaderas, todo lo relacionado con ropa masculina, femenina y de niños de la clase 25 internacional y las marcas PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO están registradas para vestidos de la clase 25 internacional de la misma clase. Encontramos que existe relación entre los productos que amparan las marcas por cuanto comparten la misma naturaleza y finalidad, en tanto corresponden al sector textil y de la moda y el procurar vestido y protección a los seres humanos, su uso por el consumidor es masivo, lo que causa que el adquirente sea desprevenido y no ponga mayor cuidado al elegir en el mercado y por ende sea fácilmente engañado.

Como consecuencia de lo expuesto los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que de concederse el signo solicitado puede causar riesgo de asociación o confusión con la marca base de la negación, en otras palabras, podría generar perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusiva de terceros. En efecto, el solicitante en su signo reproduce una marca registrada y no le agrega elementos gráficos o denominativos que lo hagan diferente. Por otro lado, los productos que identifican las marcas son relacionados. Así las cosas, el consumidor se ve expuesto a la confusión indirecta, en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.” (SIC para todo el texto transcrito).

2. Los cargos de la demanda

La parte actora, en sustento de sus pretensiones, le endilga a esa resolución y a las que la confirmaron la violación de los artículos 134 y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 13 y 29 de la Constitución Política y 35 del C.C.A., porque en resumen los signos en conflicto no son similares desde el punto de vista ideológico, ortográfico, ni fonético, puesto que la expresión **PUNTO** no es fundamental en las marcas **PUNTO BLANCO** y **PUNTO AMARILLO**, y al analizarlos en su conjunto se hacen evidentes sus diferencias, ya que el adjetivo **AZUL** le imprime distintividad a la marca solicitada, mientras que la palabra **PUNTO** es de común utilización para los productos de la clase 25.

Además, a juicio de la actora, los actos acusados carecen de una real motivación por falta y ausencia de la misma.

3. Examen de los cargos

3.1. El problema jurídico a resolver en primer orden.

Como emerge del debate procesal reseñado, incluyendo la interpretación prejudicial de las normas comunitarias en comento traída al plenario, el núcleo del problema radica en establecer el alcance del derecho de la FABRICA DE MEDIAS CRYSTAL S.A. sobre el uso de la palabra PUNTO en las marcas mixtas registradas PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO para productos de la clase 25 y, por ende, sobre de la registrabilidad del signo PUNTO AZUL (nominativa) para la misma clase de productos.

Lo anterior, por cuanto, por una parte, es claro que el uso de la palabra PUNTO en ambas marcas fue lo determinante en la resolución reseñada para considerar semejantemente confundible la última con las dos primeras y deducir la irregistrabilidad de aquélla, lo cual respalda la tercera interesada en el sub lite y, por la otra, el actor cuestiona su relevancia en la comparación entre una y otras, bajo el argumento de que se trata de una palabra *“de común utilización para los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”* (folio 32) y que por ello no debe ser considerada en la comparación de los signos.

Igualmente, el Tribunal, en su interpretación prejudicial para el presente caso, señala que la Sala deberá establecer si la referida palabra es o no de uso común respecto de los aludidos productos y así determinar el papel que debe tener en la comparación de los signos en conflicto.

El tema es de vital importancia, toda vez que en últimas lo que se plantea en los actos acusados es que por el registro a su nombre de las marcas PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO la FABRICA DE MEDIAS CRYSTAL S.A. resulta con el derecho a la exclusividad del uso de la palabra PUNTO para productos de la clase 25, luego ningún tercero podría usarlo, así fuere acompañado de otro color.

3.2. Las palabras o signos de uso común respecto de productos o servicios

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dice que *“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas puedan*

estimarse como expresiones de uso común, por lo cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.”

Que “*El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:*

“g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

Que “*Si bien la norma trascrita, prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común, al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual, se puede proceder a su registro.*

Agrega que al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Y que el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.¹”

A su vez, el tratadista OTAMANDI JORGE, en su obra “Derecho de Marcas”, caracteriza el uso común en relación con palabras o signos, así:

¹ Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. **OTAMENDI Jorge**. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.

“2.2.2-a) El uso común

*Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus características. Supuesto, quede claro, diferente del aquí comentado, pero con puntos de contacto muy cercanos, incluyendo la terminología. Se trata del caso en que su **uso se ha generalizado de tal forma que se ha transformado en común**. Este uso impide que el signo tenga la capacidad de distinguir un producto de otro. Se trata de un signo, que **sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público**. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva.*

El caso puede darse con relación a envases de toda clase, idénticos, usados por quienes venden iguales o diferentes productos.

También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos (257).

No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas que, por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Éstos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente si no son confundibles con marcas anteriores” (negrillas son de la Sala).

3.3. La clase de los productos que se quieren distinguir con la marca solicitada

En consecuencia y con el fin de establecer si en el presente caso nos encontramos frente a una palabra de uso común para referirse a los productos que busca distinguir la marca opuesta, se tiene que ellos son “*Vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas*”, según la relación que se hace en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, adoptada en Colombia mediante Decreto 755 de 1972.

3.5. El caso concreto de la palabra PUNTO

Sea lo primero advertir que el actor no aportó desarrollo ni prueba alguna a fin de demostrar el carácter de uso común para los productos de la clase 25 que le atribuye a la palabra PUNTO utilizada en las marcas opuestas PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO, y que tampoco aparece demostrado en el plenario esa condición de dicha palabra.

A lo anterior se agrega que de las 42 acepciones que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, ninguna tiene ese alcance o connotación en relación con los productos referidos.

Se observa sí que hay algunas de esas acepciones que guardan cierta relación con esos productos, sin que sea la de ser una palabra de uso común para referirse a los mismos, sino una relación indirecta, como quiera que se asocia a elementos susceptibles de ser utilizados en la fabricación de los mismos, como las siguientes:

“**punto.**

(Del lat. *punctum*).

(...)

4. m. Cada una de las puntadas que en las obras de costura se van dando para hacer una labor sobre la tela. *Punto de cadeneta, de cruz, por encima*

5. m. Cada una de las lazadas o nudos pequeños que forman la malla de que se hacen medias, jerséis, calcetines, etc.

6. m. Rotura pequeña que se hace en las medias por soltarse alguna de estas lazadas.

7. m. Tejido de **punto.**

8. m. Cada una de las diversas maneras de trabar y enlazar entre sí los hilos que forman ciertos tejidos. *Punto de aguja, de malla, de encaje, de tafetán*”

De suerte que ninguna relación directa tiene esa palabra con vestidos, botas, zapatos y zapatillas, y menos que le dé la condición de ser de uso común para esos productos o para sus características.

A lo sumo, la relación sería evocativa, en la medida en que suscita la idea de una labor o actividad asociada a elementos que sirven para confeccionar aquéllos o que tienen incorporados, como son los tejidos o telas, e incluso a la misma elaboración de tales productos, como quiera que en ella se emplea la *costura* o pueden ser *obras de costura*.

En ese orden, la palabra punto apenas evocaría un aspecto de una de las formas posibles de elaboración de esos productos, y ello es muy distinto a ser de uso común para referirse a los mismos o a sus características, amén de que las

palabras o signos evocativos son susceptibles de registro, de allí que ese carácter no aparezca en las causales de irregistrabilidad de los signos como marca.

Así las cosas, la Sala ha de concluir que la palabra PUNTO no es de uso común para los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, luego sí debe ser parte de la comparación de las dos marcas opositoras (PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO) con la marca solicitada (PUNTO AZUL), a fin de establecer que tan confundibles pueden ser aquellas con ésta y, consiguientemente, si la última es o no registrable para productos de la misma clase 25 de la clasificación internacional de Niza, atendiendo el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a cuyo tenor no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con 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 y/o de asociación.

4. Comparación de las marcas

4.1. La clase de las marcas enfrentadas

Para el efecto, las tres marcas se han de considerar nominativas, toda vez que la parte gráfica de las dos primeras no tiene peso suficiente para imprimir al conjunto respectivo una connotación que desplace o prevalezca sobre la parte denominativa PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO, respectiva, de modo que ésta es la que predomina en el conjunto y, obviamente, la que sirve para distinguir el producto que con ellas se ofrezca en el mercado.

Además, como signos denominativos, tienen la condición de ser compuestos, debido a que están conformados por más de un vocablo, todos con dos vocablos o palabras.

En relación con los signos compuestos, el Tribunal advierte que al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto, y al respecto ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)’. (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).

*Y que en este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos **PUNTO AZUL** y **PUNTO AMARILLO**”.*

4.2. Las reglas de comparación

De modo general, el Tribunal señala las siguientes reglas de cotejo de signos marcarios:

- *“La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.*
- *En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.*
- *Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.*
- *Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.”*

Y ya de manera específica en cuanto a la comparación de signos compuestos, como los del sub lite ha precisado:

- *“Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*

- *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- *Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.”*

4.3. Cotejo de los signos enfrentados

Retomando las referidas marcas se tienen así, para su apreciación en conjunto y de manera sucesiva:

PUNTO BLANCO PUNTO AZUL PUNTO BLANCO PUNTO AZUL

PUNTO AMARILLO PUNTO AZUL PUNTO AMARILLO PUNTO AZUL

Es evidente que entre ellos se da una semejanza en virtud de estar conformadas ambas por la palabra PUNTO, de suerte que cabe decir que el signo PUNTO AZUL reproduce gráfica o visualmente las marcas PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO, al contener la primera palabra de éstas, que visualmente se apreciaría así:

PUNTO BLANCO PUNTO AZUL PUNTO BLANCO PUNTO AZUL

PUNTO AMARILLO PUNTO AZUL

PUNTO AMARILLO PUNTO AZUL

En esas circunstancias, cabe decir que las marcas son parcialmente semejantes, y para establecer que tanta confundibilidad entre dichos signos puede generar esa semejanza, lo que ha de hacerse es verificar la fuerza distintiva que la palabra adicionada a la que tienen en común, puede imprimirle a la marca solicitada frente a las otras dos objeto de este cotejo.

Se trata de la palabra **AZUL**, con la cual es claro que se quiere fijar la diferencia con PUNTO **BLANCO** y PUNTO **AMARILLO**.

Sin embargo, la Sala observa que si bien es diferente en el aspecto gráfico o visual, esa diferencia no es significativa o preponderante en el conjunto del signo PUNTO AZUL frente al conjunto de los otros dos, PUNTO BLANCO y PUNTO AMARRILLO, puesto que sólo introduce una diferencia marginal o de simple matiz entre todos ellos, sin que afecte los otros aspectos de los mismos, esto es, el fonético, gramatical y conceptual o ideológico, toda vez que éstos giran en torno de la palabra PUNTO que tienen en común.

Sobre el particular, conviene tener en cuenta que la comparación en esos aspectos debe sujetarse a las reglas que el Tribunal resume así para este caso:

*“**La similitud ortográfica.** Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.*

***La similitud fonética.** Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.*

***La similitud ideológica.** Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.”*

En el presente caso, se tiene que la palabra PUNTO resulta con un papel preponderante en todos esos tópicos, toda vez que todos los conjuntos la tienen como su objeto central, en la medida en que gramaticalmente conforman una frase en la que hay un sustantivo y un predicado, en donde el sustantivo es PUNTO y el predicado en cada una de ellas la palabra que se agrega: BLANCO, AMARILLO y AZUL en su orden, que si bien corresponden a un sustantivo en tanto denotan el nombre de un color, operan como adjetivos del sustantivo, lo califican en función de un color y, como tal, contribuyen a la delimitación conceptual de dicho sustantivo, como más adelante se verá.

Así las cosas, cada signo está conformado por un sustantivo, que en todos es el mismo, y un adjetivo, que en todos corresponde a un color que califica el

sustantivo y lo delimita conceptualmente, de modo que lo único que distingue al sustantivo de cada frase es el color que se le atribuye.

Por consiguiente, entre la expresión PUNTO AZUL, PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO hay semejanza gramatical por su estructura, por su número de palabras, e incluso de sílabas.

Hay semejanza fonética por la palabra PUNTO, que predomina en el conjunto, en tanto es el referente de la respectiva palabra que le sigue, lo que hace que la sílaba tónica en la primera palabra sea idéntica, además de que está situada al inicio de la frase. **PÚNTO AZUL PÚNTO BLANCO PÚNTO AMARILLO.**

En el aspecto conceptual es mayor la semejanza, toda vez que todas las expresiones tienen el mismo significado general, que no es otro que el de un PUNTO en sentido geométrico o de figura geométrica dada su delimitación cromática, del cual lo único que cambia es el color, pero al fin y al cabo se trata de un punto, que en razón de estar determinado por un color, corresponde a la primera de las 43 acepciones que trae el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, a saber: “*Señal de dimensiones pequeñas, ordinariamente circular, que, **por contraste de color** o de relieve, **es perceptible en una superficie.***” (Negritas no son del texto).

En esa noción de la palabra PUNTO llama la atención el papel determinante que tiene el color, tanto que pasa a estar implícito en el concepto PUNTO, como quiera que resulta ser un elemento sustancial del mismo, ya que el color o el relieve es lo que lo hace percible.

Por consiguiente, los tres signos o las tres frases que conforman, están hablando de lo mismo, esto es, de una señal circular de dimensiones pequeñas delimitada y perceptible por contraste de color.

De esa manera, la palabra AZUL adicionada a la palabra PUNTO no le imprime suficiente distinción al signo PUNTO AZUL frente a las expresiones PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO en ninguno de los aspectos atrás anotados, lo cual hace que predomine la semejanza dada por la palabra PUNTO que tienen en común, de allí que sea menester pasar a dilucidar el riesgo de confundibilidad que

comporta esa semejanza respecto de los productos que con ellos se distinguen en el mercado.

El Tribunal dice para este proceso que *“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).”*.

Asimismo, que *“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”*. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena Núm. 1648 del 21 de agosto de 2008).”

En el caso bajo examen, ese riesgo es palpable, sobre todo a título de asociación, debido que los tres signos distinguen productos de la misma clase, de suerte que, como lo advierte la entidad demandada, quien observe uno de esos productos con la marca PUNTO AZUL, fácilmente puede pensar que se trata de una nueva línea ofrecida por los fabricantes de los productos con marca PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO.

En consecuencia, no puede coexistir en el mercado una marca PUNTO AZUL, de propiedad de un tercero, con las marcas PUNTO BLANCO y PUNTO AMARILLO para distinguir productos de la clase 25, o sea, vestidos, incluidos zapatos y zapatillas.

5. Conclusión general

Todo lo anterior permite tener como solución del problema inicialmente planteado, esto es, el alcance del derecho de la FABRICA DE MEDIAS CRYSTAL S.A. sobre la palabra *punto*, la de que ese derecho se circunscribe a la acepción primera de la misma que trae el diccionario de la Real Academia Española, en virtud del uso complementario de una palabra que corresponde a un color, es decir, *“Señal de dimensiones pequeñas, ordinariamente circular, que, por contraste de color o de relieve, es perceptible en una superficie.”*, que por lo demás no es genérica, descriptiva ni de uso común respecto de los productos de la clase 25 que distinguen las aludidas marcas.

De suerte que tal derecho no se extiende a las demás acepciones de la palabra *punto*, lo cual significa que no por ser utilizada por un tercero en un signo marcario para productos de la clase 25, éste resulte irregistrable, sino que en todos los casos es menester considerar los elementos que se le adicione y la significación que por éstos adquiera, en orden a valorar su fuerza distintiva frente a las marcas registradas con dicho vocablo.

Igualmente, todo lo atrás precisado es suficiente para desestimar los cargos de la demanda, toda vez que quedó evidenciado que la decisión adoptada mediante las resoluciones acusadas, en el sentido de negarle al actor la solicitud de registro de la marca PUNTO AZUL para productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, está acorde con la situación fáctica en que se encuadra dicha solicitud y la normatividad comunitaria aplicada a la misma, esto es, el artículo 136, literal a) de la decisión 486 de la Comunidad Andina.

Por lo tanto se han de negar las pretensiones de la demanda, 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:

NIEGÁNSE las pretensiones de la demanda presentada por **HERIBERTO DE JESÚS MARÍN GARCÍA** para que se declarara la nulidad de la Resolución 07147 de 28 de febrero de 2002, de la División de Signos Distintivos de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, en cuanto negó su solicitud de registro de la marca **PUNTO AZUL** para productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y las que la confirmaron, las números 5923 de 26 de marzo de 2004, de la misma dependencia, y 9585 de 30 de abril de 2004, de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, mediante las cuales se decidieron en su orden los recursos de reposición y apelación.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 16 de septiembre de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO