

MODIFICACION DE LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO - Viabilidad / SOLICITUD DE REGISTRO MARCA PUMA - Posibilidad de corrección o modificación

La actora, en su condición de interesada en el registro de la marca PUMA (mixta), solicitó inicialmente - 15 de febrero de 2002 - dicho registro para distinguir todos los productos de la clase 3ª, a saber: "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos" El 12 de julio de ese año, después de haberse surtido la publicación y la formulación de oposición a esa solicitud, presentó limitación de la misma a "jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello" El 3 de mayo de 2004, con posterioridad a la decisión del recurso de reposición contra la resolución que negó el registro, presentó una nueva modificación de la petición, en el sentido de excluir "jabones" de su cobertura. En la resolución que decidió el recurso de reposición se tuvo en cuenta la primera modificación o restricción de la cobertura de la marca solicitada, y en la que desató el recurso de apelación nada se dijo sobre la segunda corrección, de modo que aquella se circunscribió a los productos indicados en aquélla: jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello." Esa secuencia de eventos suscita la pregunta sobre la procedibilidad de tales correcciones o modificaciones a la solicitud (...) la Sala considera que las modificaciones no sustanciales o de carácter secundario en comento son aceptables en cualquier momento del diligenciamiento administrativo, en razón a que los terceros van a tener la oportunidad de ejercer sus derechos de controvertir la solicitud aún después de proferida la resolución que pone fin a la actuación, toda vez que pueden impugnarla, ya mediante los recursos de la vía gubernativa, como mediante la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, en caso de que se llegue a conceder el registro con las modificaciones que la solicitante hubiere presentado. Por lo tanto, la Sala estima que al desatar el recurso de apelación, la Superintendencia debió atender la segunda corrección que la actora presentó a su solicitud y, por ello, pronunciarse sobre la solicitud dentro de la perspectiva de ESA última corrección, lo cual no es óbice para que en esta oportunidad ella se tenga en cuenta al examinar la cuestión litigiosa, como en efecto se hará, en el sentido de estudiar la registrabilidad de la marca PUMA (MIXTA) limitada a "perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello".

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 143 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 172

ANALISIS DE CONFUNDIBILIDAD - Entre la marca PUMA Mixta para distinguir productos pertenecientes a la clase 3 y la marca PUMA Nominativa registrada con anterioridad para distinguir productos de la clase 5ª / REGLAS DE COMPARACION / MARCAS PUMA Mixta Y PUMA Nominativa - Son idénticas

La Sala retoma la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reiterada en el numeral 2, inciso tercero de sus conclusiones, en el sentido de que "Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina". En este caso, el elemento gráfico del signo que se pide registrar está dado por la imagen del concepto contenido en la parte gramatical, es decir, por la figura de un puma en

posición de salto, ubicado en la parte final de la palabra PUMA y en sentido inverso al de esta palabra, de modo que no hay una figura especial que suscite una idea distinta a la contenida en la dicha palabra. Por ende, el aspecto gráfico no tiene una relevancia o significación especial distinta de la palabra PUMA. Por el contrario, la refuerza en lugar de desplazarla en la aptitud de distintividad, lo cual hace que el signo se deba considerar como propio de una marca nominativa. Surge una evidente identidad conceptual entre la parte gráfica y la nominativa, en la medida en que el significado de ésta es el mismo significado de la imagen que hace parte del signo. Por consiguiente, a fin de hacer la comparación de rigor, el signo que se pide registrar como marca se tratará igualmente como marca nominativa. Se observa así que los signos enfrentados están conformados por la expresión PUMA, esto es, por una sola e idéntica palabra. Se advierte que la misma no es una expresión genérica, descriptiva o evocativa en relación con los productos que cada uno busca distinguir (clases 3ª y 5ª), ni guarda relación directa o indirecta con tales productos, luego no puede considerarse genérica o de uso común respecto de esos productos de las clases 3 y 5, sino que en tales marcas se usa con un sentido caprichoso o de fantasía, de allí que deben confrontarse ambos signos en su integridad. Como quiera que son idénticas en sus aspectos visuales y auditivos, como quiera que son iguales en su escritura y en su fonética, se hace irrelevante toda otra consideración sobre las reglas de comparación de las marcas enfrentadas, más cuando se han asumido como marcas nominativas, pues la semejanza entre ellas salta a la vista por la identidad anotada.

NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia 14-IP-2010 de fecha 17 de marzo de 2010.

CONEXION COMPETITIVA - Criterios identificadores / CONSUMIDOR - Tipos / CLASE DE CONSUMIDOR O USUARIO - Debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión. Consumidor Medio

La cuestión se traslada, entonces, al problema de la relación entre los productos distinguidos por las marcas confrontadas, sobre lo cual en la citada interpretación prejudicial, bajo el título de “CONEXIÓN COMPETITIVA”, se señalan elementos de juicio que, en resumen, son los siguientes: “El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator; b) Canales de comercialización; c) Medios de publicidad idénticos o similares; d) Relación o vinculación entre los productos; e) Uso conjunto o complementario de los mismos; f) Partes y accesorios; g) Mismo género; h) Misma finalidad; i) Intercambiabilidad de los mismos. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, ‘el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)’.”

NOTA DE RELATORIA: Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 30 de noviembre de 2006, Radicado 2002-00394, M.P. Rafael

Enrique Ostau de Lafont Pianeta; y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 24 de marzo de 1995.

RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre las marcas PUMA Mixta para los productos de la clase 3 y PUMA Nominativa, para distinguir productos de la clase 5 / CONEXION COMPETITIVA - Inexistencia entre productos que distinguen marcas PUMA Mixta y PUMA Nominativa

Se observa que al comparar los productos de la clase 3, con los que distingue la marca opositora (Comprendidos en la clase 5^a), se aprecian notorias diferencias entre ellos, las cuales se van a reflejar de manera importante en los diferentes aspectos de la conexidad competitiva. En efecto, si bien puede haber coincidencia en los canales de comercialización respecto de los productos farmacéuticos con los que se quieren distinguir con la marca solicitada, en cuanto a los demás hay una alta probabilidad de que van a ser diferentes, toda vez que se ve como pueda resultar adecuado ofrecer perfumería en sitios donde se expendan productos veterinarios, emplastos, materiales para empastar dientes e improntas dentales. Por otra parte, la perfumería tiende a ofrecerse separadamente en establecimientos o estantes especializados, como quiera que si se ofrecen en grandes tiendas o supermercados, usualmente se ofrecen en secciones separadas, igualmente especializadas. Muy rara vez se ofrecen productos como perfumería, aceites esenciales y lociones capilares, junto a productos veterinarios, dietéticos para niños y enfermos, etc. Tampoco se evidencia relación ni complementariedad entre ellos, pues se pueden utilizar, y de hecho se usan o se consumen de manera independiente y separada. No están sujetos a la necesidad de ser utilizados o consumidos en conjunto, ni fungen como partes que den origen o se fusionen en un producto final. En efecto, es claro que la finalidad de los productos escogidos por la actora tienen un carácter suntuario, en la medida en que buscan satisfacer necesidades suntuarias de sus consumidores como las de lucir bien y causar buena impresión en las relaciones interpersonales; mientras que los de la clase 5 cumplen funciones de higiene y de medicamento o recuperación de la salud. Justamente, por tener finalidades claramente diversas no son sustituibles o intercambiables entre sí para cumplir la misma finalidad. (...) Tampoco guardan complementariedad, toda vez que unos no necesitan de los otros para su consumo o uso, ni se ve que haya motivos para que los consumidores juzguen que deban consumirlos o usarlos, en conjunto. De otra parte, los consumidores, entendidos como quienes adquieren los productos en los sitios de distribución, tienden también a ser diferentes, toda vez que los de la clase 3 que ha seleccionado la actora, no son tan diversos como los de la otra, e incluso son más selectivos (...) mientras que los de la clase 5 tienen un grupo mucho más heterogéneo y, si se quiere, universal, pues todos los consumidores adquieren medicamentos o productos farmacéuticos (...) En estas condiciones, cualquier coincidencia que se pueda dar en el uso de los medios de difusión resulta irrelevante por cuanto esta similitud eventual queda inadvertida por fuerza de las diferencias anotadas. Así las cosas, la Sala encuentra que no se da riesgo tal de confusión entre PUMA (MIXTA) para los productos de la clase 3 que ha delimitado la actora, y PUMA (NOMINATIVA), para distinguir productos de la clase 5, que haga irregistrable el primer signo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil once (2011)

Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00390-01

Actor: PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Procede la Sala a decidir en única instancia, la demanda que en acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la actora contra el acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio que le negó el registro de una marca.

I. LA DEMANDA

La sociedad PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, por intermedio de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del C.C.A., solicita a la Sala que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones

1.1.- Declarar la nulidad de la Resolución Núm. 26372 del 22 de agosto de 2002, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA., y le negó el registro de la marca PUMA MIXTA, para distinguir productos de la clase 3ª internacional.

1.2. Declarar la nulidad de la Resolución Núm. 6643 del 30 de marzo de 2004, dictada por la misma autoridad, mediante la cual resolvió el recurso de reposición que interpuso contra la anterior, en el sentido de confirmarla.

1.3. Declarar la nulidad de la Resolución Núm. 12757 del 10 de junio de 2004, mediante la cual el Superintendente de Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación impetrado contra la misma resolución, también en sentido confirmatorio.

1.4.- Como consecuencia de lo anterior, pide que a título de restablecimiento se ordene a la entidad demandada declarar infundada la oposición presentada por la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA., y conceder el registro de la marca PUMA MIXTA, para distinguir productos de la clase 3 internacional.

1.5.- Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.- Hechos

Como fundamento de la presente acción, la sociedad demandante expuso los siguientes hechos:

El 15 de febrero de 2002, la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT solicitó el registro de la marca PUMA para *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”*, identificados con la clase 3ª internacional.

Dentro del término legal, la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA. presentó oposición contra la solicitud del referido registro marcario, porque a su juicio generaría confusión con su marca PUMA, otorgada para identificar productos de la clase 5ª internacional.

Con posterioridad, 12 de julio de 2002, la sociedad actora presentó un formulario único de correcciones y modificaciones, con el fin de limitar la solicitud del registro marcario para *“jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello”*.

Mediante la Resolución Núm. 26372 del 22 de agosto de 2002, la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA., y negó el registro de la marca PUMA, contra la cual se interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación por parte de la solicitante.

Con anterioridad a que se resolviera el recurso de reposición, el 13 de septiembre de 2002, la actora presentó acción de cancelación por no uso de la marca PUMA, bajo la titularidad de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA.

Mediante Resolución Núm. 26331 de 17 de septiembre de 2003, la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió cancelar parcialmente el registro de la marca PUMA, registrada a favor de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA., en el sentido de excluir los productos higiénicos. Dicha decisión no fue recurrida.

Pese a lo anterior, mediante la Resolución Núm. 6643 del 6 de abril de 2004, la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposición contra la Resolución Núm. 26372 del 22 de agosto de 2002, confirmó la decisión impugnada.

En ese orden de ideas, el 3 de mayo de 2004, la parte demandante presentó nuevamente una modificación a la solicitud del registro, dejando exclusivamente para identificar *“perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para cabello”*.

A pesar de dicha modificación, mediante la Resolución Núm. 12757 del 10 de junio de 2004, el Superintendente Delegado para Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó las anteriores decisiones.

3.- Normas violadas y concepto de violación

La sociedad demandante aduce que el acto acusado vulneró el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como quiera que el signo PUMA reúne los requisitos para ser registrado como marca, y no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad aludida por la Superintendencia de Industria de Comercio, pues los productos identificados con los signos en conflicto pertenecen a diferentes clases, no tienen relación alguna y pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión en el consumidor.

La sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT tiene muchos registros de la marca PUMA en diferentes clases, lo cual evidencia que el signo es

intrínsecamente distintivo y que los consumidores lo conocen e identifican su origen empresarial.

Es viable la coexistencia de las dos marcas debido a que la solicitud del registro de la marca PUMA (mixta) contiene una gráfica que lo hace distintivo, mientras que PUMA es meramente nominativa. Adicionalmente, ambas pertenecen a diferentes clases.

El signo PUMA en un tipo de letra especial acompañado de la figura de un puma, es conocida por los consumidores como una marca perteneciente a la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT. Entonces, al estar en el mercado para identificar productos de la clase 3ª internacional, generaría que lo identifiquen con el mismo origen empresarial de los productos identificados en las clases 14, 16, 18, 24, 25 y 28, el cual no sería INVERSIONES DEL PILAR LTDA.

De acuerdo con el principio de especialidad, el registro de la marca PUMA (MIXTA) sería viable puesto que sería para productos de *“perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para cabello”*, identificados en la clase 3ª, los cuales no se encuentran relacionados con los productos *“farmacéuticos y veterinarios; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”*, que identifica la marca PUMA (nominativa), cuyo titular es la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA.

Los productos de las clases 3 y 5 no se encuentran dirigidos a un consumidor específico, sino al público en general y serán adquiridos de conformidad con las intenciones y necesidades de los consumidores por canales de comercialización diferentes.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.- El apoderado de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, contestó la demanda en los siguientes términos:

Si bien es cierto que el signo PUMA es susceptible de representación gráfica, no tiene fuerza distintiva, habida cuenta que al realizar el análisis en conjunto de los

signos comparados PUMA (clase 3ª) – PUMA (clase 5ª), es claro que presentan semejanzas de tipo gráfico, ortográfico y fonético, de tal manera que confundiría al consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial.

Aún cuando la solicitud del registro del signo PUMA sea mixto, el elemento denominativo es predominante, lo cual genera que frente a la marca PUMA, nominativa, exista similitud en los aspectos ortográfico, visual, auditivo y fonético que conllevarían al público consumidor en error respecto del origen empresarial.

A pesar de que las marcas en conflicto identifican productos de clases diferentes, tienen una estrecha relación entre sí, fines similares y comparten los mismos canales de comercialización, lo cual induciría al consumidor en error.

2.- INVERSIONES DEL PILAR LTDA., tercera interesada en el asunto, guardó silencio en esta oportunidad procesal.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En los alegatos de conclusión, sólo se pronunciaron las partes, las cuales reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

El Procurador Primero Delegado ante la Sala no hizo pronunciamiento en el sub lite.

V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su providencia de interpretación prejudicial de las normas comunitarias Andinas invocadas en el sub lite, proferida en el PROCESO 14 – IP - 2010, con fecha 17 de marzo de 2010, concluyó:

“1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

- 2. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener un significado conceptual.*

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

- 1. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismo servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*
- 2. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.*
- 3. El artículo 143 de la Decisión 486 regula, por un lado, la facultad del peticionario de modificar su solicitud inicial de registro, determinando que ella sólo procede en aspectos secundarios, relativos a la descripción de la marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o de los servicios principalmente especificados.*

Establece, por otro lado, la facultad de la Oficina Nacional Competente, para requerir al peticionario la introducción de modificaciones a su solicitud de registro, aplicando desde luego para ese propósito, el trámite fijado por el artículo 144 de la misma Decisión.

Dicha modificación dependerá de lo dispuesto por el Derecho Interno de los Países Miembros, la posibilidad de que tal reforma se realice al interponer un recurso administrativo contra la denegación del registro del signo.

6. *Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. La coexistencia marcaría no genera derechos.*

Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. ”

VII.- DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- Cuestión previa: Viabilidad de la modificación de la solicitud de registro marcario

La actora, en su condición de interesada en el registro de la marca PUMA (mixta), solicitó inicialmente - 15 de febrero de 2002 - dicho registro para distinguir todos los productos de la clase 3ª, a saber: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos”* (folio 110)

El 12 de julio de ese año, después de haberse surtido la publicación y la formulación de oposición a esa solicitud, presentó limitación de la misma a *“jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello”* (folios 46, 74 y 183).

El 3 de mayo de 2004, con posterioridad a la decisión del recurso de reposición contra la resolución que negó el registro, presentó una nueva modificación de la petición, en el sentido de excluir “jabones” de su cobertura (folio 86).

En la resolución que decidió el recurso de reposición se tuvo en cuenta la primera modificación o restricción de la cobertura de la marca solicitada, y en la que desató el recurso de apelación nada se dijo sobre la segunda corrección, de modo que aquella se circunscribió a los productos indicados en aquélla: *jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello.*”

Esa secuencia de eventos suscita la pregunta sobre la procedibilidad de tales correcciones o modificaciones a la solicitud, para cuya respuesta conviene traer lo dicho por el Tribunal en la interpretación prejudicial que profirió para el sub lite, a saber:

“El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina atribuye al peticionario del registro de un signo como marca la facultad de pedir a la oficina nacional competente que se modifique su solicitud inicial.

A propósito de la disposición prevista en el artículo mencionado, el Tribunal fijó los siguientes criterios:

“(…) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación.

Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial. Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro.

(...) De lo antes dicho se concluye que si luego de presentada la solicitud inicial, se eliminan o limitan los productos o servicios que identificará el signo solicitado, esta modificación será de carácter secundario y en consecuencia susceptible de ser tomada en cuenta por la administración”.¹

De la referencia señalada se destaca lo siguiente:

- *El solicitante puede modificar su solicitud de registro del signo a instancia de la autoridad competente o motu proprio.*
- *Dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se cambie aspectos sustantivos del signo o amplíe los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud de registro.*

Ahora bien, resulta necesario abordar los siguientes temas:

- *¿La interesada puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite?*
- *¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que negó el registro del signo?*

En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el artículo mencionado no hace referencia a este respecto. Debe interpretarse que lo podrá hacer en cualquier momento del trámite.

Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha hecho las siguientes consideraciones: “(...) La limitación o restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación (...) el observante acceda a la inscripción de la marca. Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca. La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado”.²

¹ **Proceso 104-IP-2003**, sentencia dictada el 29 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, de 27 de noviembre de 2003. Marca: “**BSCH mixta**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

² **Proceso 20-IP-95**, sentencia dictada el 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, de 26 de noviembre de 1996, caso: “**MONO**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**.

El artículo 143, por otra parte, en su segundo inciso determina que la Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, sugerir al peticionario, modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo determinado en el artículo 144 que establece, que si del análisis realizado por la Oficina Nacional Competente apareciera que alguno de los requisitos formales no se ha cumplido, debe notificársele al peticionario para que en un plazo de sesenta (60) días hábiles, siguientes a la notificación, subsane dicha irregularidad.

En relación al tema de que si la modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que negó el registro del signo, este Tribunal ha manifestado que si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

El tercer inciso del aludido artículo 143 determina que las modificaciones no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto.

En consecuencia, la eliminación o limitación de los productos que identificará el signo solicitado, efectuada luego de presentada la solicitud inicial, es una modificación de carácter secundario de conformidad a lo establecido en el artículo 143 de la Decisión 486.” (folios 266 a 267)

Atendiendo los anteriores lineamientos, dado el carácter controversial que por sus aspectos sustanciales y procedimentales tiene todo trámite de una solicitud de registro de un signo marcario, la Sala considera que las modificaciones no sustanciales o de carácter secundario en comento son aceptables en cualquier momento del diligenciamiento administrativo, en razón a que los terceros van a tener la oportunidad de ejercer sus derechos de controvertir la solicitud aún después de proferida la resolución que pone fin a la actuación, toda vez que pueden impugnarla, ya mediante los recursos de la vía gubernativa, como mediante la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, en caso de que se llegue a conceder el registro con las modificaciones que la solicitante hubiere presentado.

Por lo tanto, la Sala estima que al desatar el recurso de apelación, la Superintendencia debió atender la segunda corrección que la actora presentó a su solicitud y, por ello, pronunciarse sobre la solicitud dentro de la perspectiva de

ESA última corrección, lo cual no es óbice para que en esta oportunidad ella se tenga en cuenta al examinar la cuestión litigiosa, como en efecto se hará, en el sentido de estudiar la registrabilidad de la marca PUMA (MIXTA) limitada a *"perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello"*.

2. La cuestión de fondo

Por consiguiente, lo que procede dirimir es si se da o no confundibilidad de la marca solicitada **PUMA** (MIXTA) para distinguir *"perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello"*, productos pertenecientes a la clase 3, con la marca **PUMA** (NOMINATIVA) registrada con anterioridad a favor de la opositora, para distinguir productos de la clase 5ª, con exclusión de los productos higiénicos en virtud de cancelación parcial de su correspondiente registro, dispuesta mediante Resolución 26331 de 17 de septiembre de 2003, con vigencia hasta el 9 de diciembre de 2003.

En segundo lugar, si como consecuencia de lo anterior, es registrable o no la primera para distinguir los referidos productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.- Examen de la cuestión planteada – reglas de comparación

3.1. La Sala retoma la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reiterada en el numeral 2, inciso tercero de sus conclusiones, en el sentido de que *"Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina"*.

En este caso, el elemento gráfico del signo que se pide registrar está dado por la imagen del concepto contenido en la parte gramatical, es decir, por la figura de un puma en posición de salto, ubicado en la parte final de la palabra PUMA y en sentido inverso al de esta palabra, de modo que no hay una figura especial que suscite una idea distinta a la contenida en la dicha palabra.

Por ende, el aspecto gráfico no tiene una relevancia o significación especial distinta de la palabra PUMA. Por el contrario, la refuerza en lugar de desplazarla en la aptitud de distintividad, lo cual hace que el signo se deba considerar como

propio de una marca nominativa. Surge una evidente identidad conceptual entre la parte gráfica y la nominativa, en la medida en que el significado de ésta es el mismo significado de la imagen que hace parte del signo. Por consiguiente, a fin de hacer la comparación de rigor, el signo que se pide registrar como marca se tratará igualmente como marca nominativa.

3.2. Se observa así que los signos enfrentados están conformados por la expresión **PUMA**, esto es, por una sola e idéntica palabra.

Se advierte que la misma no es una expresión genérica, descriptiva o evocativa en relación con los productos que cada uno busca distinguir (clases 3^a y 5^a), ni guarda relación directa o indirecta con tales productos, luego no puede considerarse genérica o de uso común respecto de esos productos de las clases 3³ y 5, sino que en tales marcas se usa con un sentido caprichoso o de fantasía, de allí que deben confrontarse ambos signos en su integridad.

Como quiera que son idénticas en sus aspectos visuales y auditivos, como quiera que son iguales en su escritura y en su fonética, se hace irrelevante toda otra consideración sobre las reglas de comparación de las marcas enfrentadas, más cuando se han asumido como marcas nominativas, pues la semejanza entre ellas salta a la vista por la identidad anotada.

No obstante, salvo la protección especial de que goza la marca notoria, tal circunstancia de semejanza visual y fonética no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también se debe atender la clase de productos que busca distinguir con cada uno de ellos, tal como lo señaló la Sala siguiendo la interpretación prejudicial dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el caso entonces debatido, al decir que *“Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite”*⁴.

³ Los productos de la clase 3 consisten en “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentríficos.”

⁴ Sentencia de 30 de noviembre de 2006, expediente número 2002 00394 01, consejero ponente doctor Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta

La cuestión se traslada, entonces, al problema de la relación entre los productos distinguidos por las marcas confrontadas, sobre lo cual en la citada interpretación prejudicial, bajo el título de “CONEXIÓN COMPETITIVA”, se señalan elementos de juicio que, en resumen, son los siguientes:

“El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes:

- a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator*
- b) Canales de comercialización*
- c) Medios de publicidad idénticos o similares*
- d) Relación o vinculación entre los productos*
- e) Uso conjunto o complementario de los mismos*
- f) Partes y accesorios*
- g) Mismo género*
- h) Misma finalidad*
- i) Intercambiabilidad de los mismos*

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, ‘el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe

suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...).⁵

3.3. Los productos objeto de las marcas enfrentadas, con la exclusión de productos higiénicos atrás anotada respecto de la marca opositora, son los que se indican a continuación.

- PUMA (MIXTA), solicitada: *“Perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello”* (Pertenece a la clase 3).

- PUMA (NOMINATIVA), opuesta: *“Producto farmacéuticos, veterinarios, productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”* (Comprendidos en la clase 5ª)

3.4. Siguiendo los criterios reseñados, se observa que al comparar los productos de la clase 3, con los que distingue la marca opositora, se aprecian notorias diferencias entre ellos, las cuales se van a reflejar de manera importante en los diferentes aspectos de la conexidad competitiva.

En efecto, si bien puede haber coincidencia en los canales de comercialización respecto de los productos farmacéuticos con los que se quieren distinguir con la marca solicitada, en cuanto a los demás hay una alta probabilidad de que van a ser diferentes, toda vez que se ve como pueda resultar adecuado ofrecer perfumería en sitios donde se expendan productos veterinarios, emplastos, materiales para empastar dientes e improntas dentales.

Por otra parte, la perfumería tiende a ofrecerse separadamente en establecimientos o estantes especializados, como quiera que si se ofrecen en grandes tiendas o supermercados, usualmente se ofrecen en secciones separadas, igualmente especializadas. Muy rara vez se ofrecen productos como perfumería, aceites esenciales y lociones capilares, junto a productos veterinarios, dietéticos para niños y enfermos, etc.

⁵ **Proceso 09-IP-94.** Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, **caso “DIDA”**.

Tampoco se evidencia relación ni complementariedad entre ellos, pues se pueden utilizar, y de hecho se usan o se consumen de manera independiente y separada. No están sujetos a la necesidad de ser utilizados o consumidos en conjunto, ni fungen como partes que den origen o se fusionen en un producto final.

En efecto, es claro que la finalidad de los productos escogidos por la actora tienen un carácter suntuario, en la medida en que buscan satisfacer necesidades suntuarias de sus consumidores como las de lucir bien y causar buena impresión en las relaciones interpersonales; mientras que los de la clase 5 cumplen funciones de higiene y de medicamento o recuperación de la salud.

Justamente, por tener finalidades claramente diversas no son sustituibles o intercambiables entre sí para cumplir la misma finalidad. No se ve, por ejemplo, cómo perfumes puedan ser sustituidos con productos farmacéuticos, o veterinarios, y viceversa.

Tampoco guardan complementariedad, toda vez que unos no necesitan de los otros para su consumo o uso, ni se ve que haya motivos para que los consumidores juzguen que deban consumirlos o usarlos, en conjunto.

De otra parte, los consumidores, entendidos como quienes adquieren los productos en los sitios de distribución, tienden también a ser diferentes, toda vez que los de la clase 3 que ha seleccionado la actora, no son tan diversos como los de la otra, e incluso son más selectivos, ya que el uso de perfumes comporta cierto grado de refinamiento o criterio selectivo en el consumidor, tanto en relación con los olores y esencias, como con las marcas; mientras que los de la clase 5 tienen un grupo mucho más heterogéneo y, si se quiere, universal, pues todos los consumidores adquieren medicamentos o productos farmacéuticos, cuya adquisición está determinada por la posología y el diagnóstico médico respectivo.

En estas condiciones, cualquier coincidencia que se pueda dar en el uso de los medios de difusión resulta irrelevante por cuanto esta similitud eventual queda inadvertida por fuerza de las diferencias anotadas.

Así las cosas, la Sala encuentra que no se da riesgo tal de confusión entre **PUMA** (MIXTA) para los productos de la clase 3 que ha delimitado la actora, y **PUMA** (NOMINATIVA), para distinguir productos de la clase 5, que haga irregistrable el

primer signo por virtud de la causal descrita en el artículo 135, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de la Comunidad Andina, sino que, vistos en conjunto, atendiendo los criterios atinentes a la conexidad de competitividad, son mayores las diferencias que las semejanzas, de donde ambos pueden convivir como marca en el mercado sin que surja un riesgo significativo de confusión que pueda inducir en error a los consumidores.

Por consiguiente, pese a ser signos idénticos, en cuanto están constituidos con una misma expresión gráfica y fonéticamente igual, se concluye que por distinguir productos diferentes, entre los cuales no se da conexión competitiva, la marca **PUMA** (MIXTA) para distinguir determinados productos de la clase 3, puede coexistir en el mercado con la marca **PUMA** (NOMINATIVA) para distinguir productos de las clase 5, de modo que no hay riesgo de confusión entre ellas, luego aquella cumple con el requisito de distintividad.

A lo anterior se suman los requisitos de perceptibilidad y susceptibilidad de ser representada gráficamente, de donde el acto acusado viola los artículos 134, primer inciso, y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, invocados en la demanda, y amerite su nulidad en cuanto declaró fundadas la oposición basada en la marca nominativa **PUMA** para los productos de la clase 5, y negó el registro de la marca **PUMA** (MIXTA) para *perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello*, productos comprendidos en la clase 3.

En consecuencia, se dispondrá que se restablezca el derecho de la actora por la demandada, en el sentido de concederle el registro de esa marca, dado que las únicas razones expuestas para negarla radican en la confundibilidad de ésta con aquella por la relación de los productos que distinguen cada una de ellas, es decir, por la conexión competitiva, situación descartada en el análisis atrás realizado, amén de que ni siquiera se alegó y menos se probó en el plenario que la marca opuesta **PUMA** (NOMINATIVA) constituya una marca notoria y que por ello merezca la especial protección que establece la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, según la cual no es menester considerar los productos o servicios de que se trate.

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

F A L L A :

Primero.- DECLÁRASE la nulidad de las Resolución núm.: 26372 del 22 de agosto de 2002, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y sus confirmatorias núms. 6643 del 30 de marzo de 2004, de la misma dependencia, y 12757 del 10 de junio de 2004, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la citada Superintendencia, por medio de las cuales declaró fundada la oposición presentada por la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA., y le negó a la actora el registro de la marca PUMA MIXTA, para distinguir productos de la clase 3ª internacional.

Segundo.- En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, **ORDÉNASE** a la **Superintendencia de Industria y Comercio** conceder el registro de la marca **PUMA** (mixta), para distinguir *perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello*, productos pertenecientes a la clase 3 de la Clasificación Internacional.

Tercero.- PUBLÍQUESE la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 17 de marzo de 2011.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARÍA ELIZABETH GARCÍA G.

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Ausente con Permiso