

SIGNO - Requisitos para su registro como marca

Un signo puede registrarse como marca en la medida en que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encuentre incurso 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. En otras palabras, no son susceptibles de registro como marcas aquellos signos cuyo uso pueda llegar a afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero o ya registrada a su nombre, para identificar los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación y cuando aquellos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando quiera que su uso pueda ocasionar riesgos de confusión o asociación o significar un aprovechamiento injusto del prestigio del signo registrado o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136

COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto AGUA PURA CRISTAYA mixta AGUA PURA como explicativa y las marcas CRISTAL y AGUA CRISTAL + Gráfica / COTEJO MARCARIO - Se deben eliminar las palabras genéricas, de uso común y descriptivas de los signos del opositor / VOCABLO AGUA - Expresión genérica / VOCABLO PURA - Expresión descriptiva

Las expresiones “AGUA” y “PURA” que anteceden al vocablo CRISTAYÁ, no pueden ser tenidas en cuenta en la comparación, por cuanto la primera de ellas corresponde a una expresión genérica que identifica uno de los productos de la Clase 32ª de la Clasificación Internacional de Niza, y la segunda corresponde a una expresión descriptiva que identifica una de las características o propiedades de dicho producto. Al respecto es oportuno recordar, que de acuerdo con la recomendación QUINTA consignada en la interpretación prejudicial, “[...] al realizar el examen de registrabilidad el Juez Consultante deberá eliminar del cotejo las palabras genéricas, de uso común y descriptivas de los signos del opositor.” En ese mismo orden de ideas y por idénticas razones, tampoco podrá tenerse en cuenta la expresión “AGUA”, que forma parte de una de las dos marcas previamente registradas a nombre de la firma GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., de lo cual se concluye, en primera instancia, que la comparación a realizar deberá centralizarse o concentrarse en las denominaciones CRISTAL y CRISTAYÁ.

NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial 056-IP-2010 del 19 de mayo de 2010 del Tribunal Andino de Justicia.

MARCAS - Reglas de comparación / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre una marca nominativa y una marca mixta

Debe tenerse en cuenta que el conflicto jurídico planteado involucra por una parte una marca nominativa y otra mixta registradas a nombre de la sociedad que actúa como tercero interviniente, y de otra, la marca mixta solicitada a registro por la parte actora. En ese escenario y tomando en consideración los criterios expuestos en el plenario por el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial, se

impone señalar que el elemento predominante en tales marcas es sin duda alguna el nominativo, por ser precisamente el que mayor impacto y recordación genera en el público consumidor, lo cual se explica por la fuerza expresiva de las palabras que integran los signos contrapuestos. En virtud de lo anterior, la Sala centrará su análisis en los elementos meramente denominativos, dejando de lado los aspectos gráficos, esto es, limitando el estudio a la comparación de las expresiones CRISTAL y CRISTAYÁ. Por todo ello, el cotejo se efectuará siguiendo las siguientes reglas y criterios: - Se analizará 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 tendrá 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 observará el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Pasando a la comparación en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico, ella debe sujetarse a las reglas que el Tribunal resume así: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial 056-IP-2010 del 19 de mayo de 2010 del Tribunal Andino de Justicia.

COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto AGUA PURA CRISTAYA mixta AGUA PURA como explicativa y las marcas CRISTAL y AGUA CRISTAL / EXPRESION CRISTAL - Concepto / EXPRESION CRISTAYA - Signo de fantasía / RIESGO DE CONFUSION INDIRECTA - Entre la marca AGUA PURA CRISTAYA y las marcas CRISTAL y AGUA CRISTAL: Por la similitud visual y ortográfica y porque pertenecen a la misma clase 32 de la nomenclatura internacional / CONEXION COMPETITIVA - Entre la marca AGUA PURA CRISTAYA y las marcas CRISTAL y AGUA CRISTAL / SIGNO AGUA PURA CRISTAYA MIXTA AGUA PURA COMO EXPLICATIVA - Irregistrable

Observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar integradas por distinto número de letras y sílabas. No obstante anterior, existen algunas similitudes en sus aspectos estructurales y ortográficos (...) En efecto, mientras la expresión CRISTAL está compuesta por siete (7) letras (5 consonantes y 2 vocales) y la palabra CRISTAYÁ lo está por ocho (8) letras (5 consonantes y 3 vocales) (...) Como se puede apreciar, las consonantes que se utilizan en la conformación de ambas expresiones, son prácticamente idénticas y se encuentran ubicadas en el mismo orden, a excepción de la última. Ciertamente, mientras las marcas registradas terminan con la letra "L", la marca denegada termina con la letra "Y". En lo que concierne a las vocales, las dos expresiones son idénticas al emplear las vocales "I" y "A", las cuales están ubicadas en el mismo orden. No obstante lo anterior, en la marca denegada se adiciona la letra

“A” (...) Como se puede constatar, mientras las marcas registradas están compuestas por dos (2) sílabas, la marca opositora está conformada por tres (3). A pesar de ello, considera la Sala que si bien en ellas es idéntica la primera sílaba y muy semejante la segunda, la presencia de la sílaba “YA” en la marca denegada, no le brinda mayor distintividad. De lo dicho hasta aquí se concluye, que las marcas en conflicto tienen importantes similitudes desde el punto de vista ortográfico y estructural, que a la postre resultan ser de mayor relevancia que las diferencias anotadas. Las similitudes anteriormente mencionadas, generan un impacto bien relevante en el plano visual, pues lo cierto es que la marca denegada reproduce en el mismo orden casi la totalidad de los elementos que forman parte de las marcas registradas, diferenciándose tan solo en el uso de la desinencia YÁ en la marca denegada, como sustitutiva de la consonante “L”. CRISTAL – CRISTAYÁ. Ahora bien, considera la Sala que a pesar de las coincidencias consonánticas, vocálicas y silábicas anteriormente enunciadas, no puede afirmarse que los signos sean idénticos desde el punto de vista fonético, entre otras cosas porque el acento prosódico se encuentra marcado en las terminaciones, que como ya se dijo son distintas (...) En el plano eminentemente conceptual se debe destacar, que la expresión CRISTAL tiene en idioma castellano el significado específico que enseguida se menciona, tomado del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22ª Ed.): CRISTAL. (Del lat. *crystallus*, y este del gr. *κρύσταλλος*). 1. m. Sólido cuyos átomos y moléculas están regular y repetidamente distribuidos en el espacio. 2. m. Vidrio, especialmente el de alta calidad. Cristal de La Granja. 3. m. Pieza de vidrio u otra sustancia semejante que cubre un hueco en una ventana, en una vitrina, etc. 4. m. Lente de las gafas. 5. m. Tela de lana muy delgada y con algo de lustre. 6. m. Geol. Cuerpo sólido que naturalmente tiene forma poliédrica más o menos regular; p. ej., las sales, las piedras, los metales y otros. Por su parte, la expresión CRISTAYÁ, debe tenerse como un signo de fantasía, por cuanto dicho vocablo no encuentra en nuestro idioma una significación concreta. Por lo anterior, no es dable predicar en el sub lite que las marcas enfrentadas sean conceptualmente coincidentes. En todo caso y sin la pretensión de señalar que las marcas sean idénticas, estima la Sala que la presencia de la desinencia “YA” en la marca denegada, realidad no le aporta en realidad mayor distintividad, haciéndola altamente confundible con las marcas previamente registradas a nombre de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., pues el consumidor medio, podría llegar a pensar que los productos identificados con la marca CRISTAYÁ, corresponden a una nueva línea de productos producida y comercializada por la precitada empresa. Las similitudes anotadas y la pertenencia de ambas marcas a la misma clase 32 de la nomenclatura internacional, llevan a la Sala a concluir que existe un alto riesgo de confusión indirecta, circunstancia que de acuerdo con los criterios acogidos por el Tribunal Andino de Justicia, torna inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado e imposibilita el registro de la marca solicitada con posterioridad. En cuanto se refiere a la conexión competitiva, la Sala es del criterio que por tratarse de marcas de la misma clase 32, los servicios cobijados por ellas están llamados a ser comercializados empleando idénticos medios de promoción y publicidad y los mismos canales de distribución, lo cual incrementa los riesgos potenciales de confusión.

CRISTAL - Marcas notorias. Vigencia de la notoriedad / NOTORIEDAD DE UNA MARCA - No es de carácter permanente e inmutable / NOTORIEDAD - Puede perderse o diluirse con el transcurso del tiempo / MARCA NOTORIA - Carga de la prueba

En relación con el tema de la notoriedad de las marcas CRISTAL (nominativa) y CRISTAL (mixta), registradas a nombre de GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.,

debe Sala observar que si bien el apoderado de dicha empresa hizo expresa invocación de las sentencias fechadas el 8 de junio (Exp. 3922, Consejero Ponente Dr. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA) y el 14 de septiembre de 2000 (Exp. 3924, Consejero Ponente Dr. OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO), en donde se reconoce dicha notoriedad, resulta pertinente mencionar que la notoriedad allí mencionada ha de tenerse como probada pero solamente hasta la fecha en la cual adquirieron firmeza tales providencias (año 2000), mas no hacia futuro, pues como es bien sabido, la notoriedad adquirida por una marca no es de carácter permanente e inmutable, pues existe la eventualidad de que la notoriedad se pierda o se diluya con el transcurso del tiempo. En tales circunstancias, el tercero interviniente ha debido desarrollar el esfuerzo probatorio encaminado a acreditar expresamente que al momento de radicarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2003 la solicitud de registro del signo CRISTAYÁ, las marcas registradas a su nombre conservaban aún dicha notoriedad, dando aplicación, con tal propósito, a los criterios plasmados en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es decir, demostrando entre otros factores el grado de su conocimiento de sus marcas entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del país miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero. Con fundamento en lo expuesto, debe destacarse también que la notoriedad de una marca no se presume, debiendo ser probada por quien la alega, tal como lo señaló el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial. Sin embargo, una vez adquirida dicha notoriedad, ha de tenerse en cuenta que la misma no es imperecedera y por lo mismo, debe ser demostrada o reafirmada cuando se trate de reivindicar el derecho de prelación en situaciones ulteriores.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 228

NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial 056-IP-2010 del 19 de mayo de 2010 del Tribunal Andino de Justicia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil once (2011)

Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00054-01

Actor: GUSTAVO ALDEMAR OLAYA ESTUPIÑÁN

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Decide la Sala en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el ciudadano GUSTAVO ALDEMAR OLAYA ESTUPIÑÁN, en la cual se controvierte la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas por División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se denegó el registro de la marca AGUA PURA CRISTAYÁ (mixta) AGUA PURA (como explicativa).

I.- LA DEMANDA

1. - Las pretensiones

La parte actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., solicita a esta Corporación que proceda a declarar la nulidad de las Resoluciones números 6163 de 29 de marzo de 2004 y 14470 de 28 de junio de 2004, mediante las cuales la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por la firma GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. y denegó el registro del signo AGUA PURA CRISTAYÁ (mixta) AGUA PURA (como explicativa), solicitado por el señor OLAYA ESTUPIÑÁN, así como de la Resolución N° 21148 de 30 de agosto de 2004, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien al resolver el recurso de apelación confirmó el primero de los actos enunciados, quedando debidamente agotada la vía gubernativa, y a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la demandada que proceda a la inscripción de la marca solicitada.

2.- Los hechos

Los hechos citados por la actora como fundamento de sus pretensiones pueden ser resumidos en los siguientes términos:

El día 23 de mayo de 2003, el señor GUSTAVO ALDEMAR OLAYA ESTUPIÑÁN solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo AGUA PURA CRISTAYÁ (mixta), AGUA PURA (como explicativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente aguas en diferentes presentaciones. El extracto de la precitada solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 531 de 29 de agosto de 2003.

La sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. sobre la base de sus marcas CRISTAL y AGUA CRISTAL+GRÁFICA registradas para distinguir productos de la Clase 32, presentó oposición al registro de la marca solicitada, la cual fue acogida por la Superintendencia de Industria y Comercio, dependencia que en virtud de las decisiones administrativas acusadas denegó el registro pretendido por el señor GUSTAVO ALDEMAR OLAYA ESTUPIÑÁN.

3.- Normas violadas y Concepto de la violación

La sociedad demandante considera que los actos demandados son contrarios a lo dispuesto en los artículos 134, artículo 135 literales e), f) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Al explicar el concepto de su violación, el actor indicó que los actos administrativos censurados violaron, por aplicación indebida, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que *“La marca mixta AGUA PURA CRISTAYÁ es visualmente distinta de las previamente solicitadas CRISTAL y AGUA CRISTAL (...) en cuanto transmite a los consumidores formas, diseños y colores claramente diferenciables, sin que se advierta el riesgo de confusión o asociación (...)”*, a lo cual se agregan las diferencias fonéticas y conceptuales o ideológicas que presentan los signos en conflicto.

Aparte lo anterior, al defender la registrabilidad de la denominación CRISTAYÁ señaló que se trata de una marca de fantasía que no tiene un significado conocido, siendo por lo mismo novedosa para el producto que pretende identificar, a diferencia de la expresión CRISTAL, que sí tiene un significado conceptual conocido por los consumidores, pues es evocativa de una característica, cualidad y calidad del agua.

En apoyo de sus pretensiones, el actor pone de relieve además que si bien los signos en conflicto pertenecen a la misma Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, ello no es óbice para que se conceda el registro solicitado, aduciendo además que la Superintendencia no cumplió con su deber de examinar los signos en su conjunto.

Por otra parte, mientras la marca mixta solicitada está compuesta por tres palabras (AGUA+PURA+CRISTAYÁ), la composición de las marcas previamente registradas es diferente, pues el signo CRISTAL tiene una sola palabra y el signo AGUA CRISTAL, dos, lo cual contribuye a su distintividad. Si bien la denominación CRISTAYÁ se encuentra asociada los vocablos AGUA PURA, que son expresiones de carácter descriptivo, ello no exime al juez del deber de examinarlos y apreciarlos de manera conjunta, más aún cuando ellos contribuyen a la distintividad exigida por la norma comunitaria.

Teniendo en cuenta las diferencias anotadas, estima el demandante que no hay razones para afirmar que de llegar a permitirse el registro de la marca solicitada, se puedan presentar riesgos de confusión o asociación empresarial.

Considera además el actor que las decisiones acusadas violan, por falta de aplicación, el artículo 134 de la Decisión 486 ya que el signo solicitado cumple con todos los requisitos allí establecidos.

En cuanto a la violación de los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486, alega el actor que las marcas previamente registradas son signos débiles por ser genéricas, descriptivas, comunes o usuales de los productos que amparan.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, se opuso de manera rotunda a que se acojan las pretensiones de la demanda, por considerar que las mismas carecen de sustento jurídico. Los actos acusados, según alega, fueron expedidos dentro del más absoluto respeto de lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Además de ello, las actuaciones administrativas adelantadas, se ajustaron plenamente al trámite administrativo previsto en el ordenamiento jurídico, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.

Al desarrollar sus afirmaciones, señala que del examen en conjunto de los signos en conflicto, se advierte la existencia de una similitud gráfica y fonética indiscutibles, lo cual le resta aptitud diferenciadora a la marca solicitada. Puso de manifiesto que a juicio suyo en los signos enfrentados prevalece el elemento denominativo en el cual se concentró su cotejo, arrojando como conclusión la existencia de un riesgo de confundibilidad directa e indirecta entre los mismos, pues de acuerdo con su apreciación, los signos analizados son semejantes entre sí, por no decir idénticos.

A diferencia de lo que señala el actor, las marcas previamente registradas no son genéricas ni descriptivas.

En suma, el signo solicitado no cumple, según su criterio, con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486.

III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO

La sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., obrando en su condición de tercero interesado en las resultas del proceso, contestó igualmente la demanda, aduciendo que de llegar a accederse a las pretensiones de la parte actora se podría generar un riesgo cierto de confusión.

Anotó igualmente que en el cotejo de los signos en conflicto es necesario prescindir del término genérico 'AGUA' y del descriptivo 'PURA', por tratarse de elementos de uso común en la conformación de marcas destinadas a identificar el producto AGUA MINERAL.

Tras cotejar los signos en conflicto, considera la interviniente que entre ellos se advierten más semejanzas que diferencias, pues la expresión CRISTAYÁ reproduce casi en su integridad la marca CRISTAL, sin que las diferencias contribuyan realmente a su diferenciación, motivo por el cual debe tenerse por demostrada la coincidencia que presentan en la secuencia de sus vocales y consonantes, en su longitud y en sus raíces, presentándose una diferencia de poca relevancia en la desinencia “YA”, que se diluye en el conjunto de los elementos que integran las marcas en conflicto.

Aparte de las similitudes estructurales mencionadas, considera la interviniente que los signos en conflicto se pronuncian de manera similar, en tanto que desde el punto de vista gráfico, la percepción del signo solicitado es prácticamente igual a la que se deriva de las marcas previamente registradas a su nombre. De igual modo, considera que la marca denegada evoca en los consumidores la idea de agua mineral para consumo humano. Por lo expuesto, no resulta acertado afirmar que se haya incurrido en la violación del artículo 134 de la Decisión 486, pues el signo solicitado carece de aptitud distintiva.

Al desvirtuar la violación de los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486, expresó que la marca CRISTAL *“no es descriptiva ni genérica, ni una denominación usual de una especie de los productos que identifica y por ende, [...] es un signo idóneo como marca y por lo mismo, los actos que le otorgaron su registro se ajustan a la ley”*.

Aparte de lo dicho hasta aquí, no puede perderse de vista, según señala, que la marca CRISTAL es notoriamente conocida en Colombia, circunstancia ésta que ha sido reconocida por el H. Consejo de Estado mediante las sentencias fechadas el 8 de junio (Exp. 3922) y el 14 de septiembre de 2000 (Exp. 3924), lo cual le otorga un mejor derecho frente a otras marcas que pretendan imitarla o reproducirla.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante escrito obrante a folios 335 y 336 del expediente, la parte actora, además de exponer y reiterar de manera condensada los mismos argumentos de la demanda, considera que la denegación del registro solicitado constituye

un acto de denegación de justicia y de violación de los principios de igualdad, legalidad y libre acceso a la propiedad privada, ante lo cual se impone la declaratoria de nulidad de los actos administrativos censurados y el restablecimiento del derecho reclamado.

Tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la sociedad que participa en este proceso en calidad de tercero interviniente, se reafirmaron en los argumentos y apreciaciones ya mencionados en esta providencia, poniendo de relieve los riesgos de confusión y asociación empresarial derivados de la similitud visual, fonética o ideológica existente entre las marcas enfrentadas y de la conexión competitiva que se presenta por el hecho de que los productos que aquellas distinguen, tengan una misma finalidad, cumplan una función idéntica, utilicen los mismos canales de distribución y los mismos medios de publicidad, ante lo cual no resulta jurídicamente viable ni posible la coexistencia de las marcas en el mercado.

Aparte de lo anterior, el apoderado de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., añadió que las argumentaciones presentadas por el actor, adolecen de sustento probatorio y no aparecen acompañadas de un análisis de registrabilidad, motivo por el cual no pasan de ser más que unas simples apreciaciones subjetivas que no cuentan con la fuerza suficiente para desvirtuar la legalidad de los actos acusados

El señor Agente del Ministerio Público, no intervino en esta etapa del proceso.

V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 56-IP-2010 de fecha 19 de mayo de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo AGUA PURA CRISTAYÁ (mixto) AGUA PURA (va como explicativa), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo

134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, cuando se trate de un signo mixto comparado con otro signo mixto o con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene una mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Si el elemento preponderante de los signos mixtos es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento predominante de los signos mixtos es la parte gráfica, en principio, no habrá riesgo de confusión.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial

y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: En el caso concreto, el consultante deberá analizar que el signo opositor está conformado por elementos genéricos, de uso común, descriptivos y evocativos y proceder en consecuencia al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad. Es decir, al realizar el examen de registrabilidad el Juez Consultante deberá eliminar del cotejo las palabras genéricas, de uso común y descriptivas de los signos del opositor.

SEXTO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Este criterio también deberá ser tomado en cuenta en el caso de que los signos opositores se hayan convertido en débiles.

SÉPTIMO: Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable.

OCTAVO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él

protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

VI.- DECISIÓN

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

CONSIDERACIONES

1.- Problema jurídico a resolver

Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones acusadas, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Signos Distintivos y de la Delegada para la Propiedad Industrial, declaró fundada la oposición presentada por la firma GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. y denegó el registro de la marca AGUA PURA CRISTAYÁ (mixta) AGUA PURA (como explicativa) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue solicitada a registro por el señor GUSTAVO ALDEMAR OLAYA ESTUPIÑÁN y, como consecuencia de ello, que se disponga el correspondiente restablecimiento del derecho, por considerar que tales determinaciones son contrarias a lo dispuesto en los artículos 134, artículo 135 literales e), f) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En razón de lo anterior, se impone entrar a establecer si resulta procedente o no entrar a adoptar tales determinaciones.

2.- Las marcas en conflicto

MARCAS Opositoras Previamente Registradas ¹

MARCA REGISTRADA 1:	CRISTAL (Nominativa)
EXPEDIENTE:	92-228131
CERTIFICADO:	11969 – Vigente hasta el 24 de marzo de 2014
CLASIFICACIÓN:	Clase 32° Versión 7ª de la Clasificación Internacional de Niza
PRODUCTOS:	Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
TITULAR:	GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.

MARCA REGISTRADA 2:	AGUA CRISTAL (Mixta), con la siguiente representación gráfica:
----------------------------	---



EXPEDIENTE:	92-245685
CERTIFICADO:	182404 – Vigente hasta el 31 de agosto de 2015
CLASIFICACIÓN:	Clase 32° Versión 7ª de la Clasificación Internacional de Niza
PRODUCTOS:	Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
TITULAR:	GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.

MARCA DENEGADA

MARCA SOLICITADA:	AGUA PURA CRISTAYÁ (Mixta), en donde la expresión AGUA PURA es empleada como explicativa, con la siguiente representación gráfica:
--------------------------	--

¹ Esta marca fue inicialmente registrada a nombre de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., mediante Resolución 2129 del 24 de marzo de 1939, expedida por el entonces denominado Ministerio de la Economía Nacional, habiendo sido solicitada a registro mediante escrito radicado el día 29 de octubre de 1938. A partir de ese entonces, ha sido objeto de renovaciones sucesivas.



EXPEDIENTE: 03-043445-00
RADICACIÓN: 23 de mayo de 2003.
CLASIFICACIÓN: Clase 32° Versión 7ª de la Clasificación Internacional de Niza
PRODUCTOS: Agua en diferentes presentaciones.
TITULAR: GUSTAVO ALDEMAR OLAYA ESTUPIÑÁN

3.- Normatividad aplicable

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 056-IP-2010 de fecha 19 de mayo de 2010, y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad vigente en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos 134, 136 literales a) y h), 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese Tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.:

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

[...]

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

[...]

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

4.- Productos amparados por la clase 32^a de la Clasificación Internacional de Niza

Como quiera que el conflicto jurídico planteado en este proceso se originó en la denegación del registro del signo mixto AGUA PURA CRISTAYÁ solicitado por la parte actora en la clase 32^a, resulta necesario precisar cuáles son los productos en ella comprendidos, a efectos de poder realizar más adelante los análisis mencionados en la Interpretación Judicial.

CLASE 32^a

Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

5.- Análisis de los cargos

De conformidad con las disposiciones andinas aplicables al caso bajo examen, un signo puede registrarse como marca en la medida en que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encuentre incurso 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.

En otras palabras, no son susceptibles de registro como marcas aquellos signos cuyo uso pueda llegar a afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero o ya registrada a su nombre, para identificar los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación y cuando aquellos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando quiera que su uso pueda ocasionar riesgos de confusión o asociación o significar un aprovechamiento injusto del prestigio del signo registrado o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Antes de realizar el cotejo de los signos enfrentados y atendiendo las recomendaciones formuladas por el Tribunal Andino de Justicia, se impone efectuar dos precisiones iniciales:

En primer término, que las expresiones “AGUA” y “PURA” que anteceden al vocablo CRISTAYÁ, no pueden ser tenidas en cuenta en la comparación, por cuanto la primera de ellas corresponde a una expresión genérica que identifica uno de los productos de la Clase 32ª de la Clasificación Internacional de Niza, y la segunda corresponde a una expresión descriptiva que identifica una de las características o propiedades de dicho producto. Al respecto es oportuno recordar, que de acuerdo con la recomendación QUINTA consignada en la interpretación prejudicial, *“[...] al realizar el examen de registrabilidad el Juez Consultante deberá eliminar del cotejo las palabras genéricas, de uso común y descriptivas de los signos del opositor.”*

En ese mismo orden de ideas y por idénticas razones, tampoco podrá tenerse en cuenta la expresión “AGUA”, que forma parte de una de las dos marcas previamente registradas a nombre de la firma GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., de lo cual se concluye, en primera instancia, que la comparación a realizar deberá centralizarse o concentrarse en las denominaciones CRISTAL y CRISTAYÁ.

En segundo término, debe tenerse en cuenta que el conflicto jurídico planteado involucra por una parte una marca nominativa y otra mixta registradas a nombre de

la sociedad que actúa como tercero interviniente, y de otra, la marca mixta solicitada a registro por la parte actora. En ese escenario y tomando en consideración los criterios expuestos en el plenario por el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial, se impone señalar que el elemento predominante en tales marcas es sin duda alguna el nominativo, por ser precisamente el que mayor impacto y recordación genera en el público consumidor, lo cual se explica por la fuerza expresiva de las palabras que integran los signos contrapuestos. En virtud de lo anterior, la Sala centrará su análisis en los elementos meramente denominativos, dejando de lado los aspectos gráficos, esto es, limitando el estudio a la comparación de las expresiones CRISTAL y CRISTAYÁ. Por todo ello, el cotejo se efectuará siguiendo las siguientes reglas y criterios:

- Se analizará 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 tendrá 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 observará el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

Pasando a la comparación en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico, ella debe sujetarse a las reglas que el Tribunal resume así:

La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de

los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. (fls. 314 y ss.)

De acuerdo con las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar integradas por distinto número de letras y sílabas. No obstante anterior, existen algunas similitudes en sus aspectos estructurales y ortográficos., tal como se puede apreciar a continuación:

MARCAS REGISTRADAS

C R I S T A L

1 2 3 4 5 6 7

MARCA DENEGADA

C R I S T A Y A

1 2 3 4 5 6 7 8

En efecto, mientras la expresión CRISTAL está compuesta por siete (7) letras (5 consonantes y 2 vocales) y la palabra CRISTAYÁ lo está por ocho (8) letras (5 consonantes y 3 vocales), así:

LAS CONSONANTES EN LAS MARCAS REGISTRADAS

C R S T L

1 2 4 5 7

LAS CONSONANTES EN LA MARCA DENEGADA

C R S T Y

1 2 4 5 7

LAS VOCALES EN LAS MARCAS REGISTRADAS

I A

3 6

LAS VOCALES EN LA MARCA DENEGADA

I A A

Como se puede apreciar, las consonantes que se utilizan en la conformación de ambas expresiones, son prácticamente idénticas y se encuentran ubicadas en el mismo orden, a excepción de la última. Ciertamente, mientras las marcas registradas terminan con la letra “L”, la marca denegada termina con la letra “Y”.

En lo que concierne a las vocales, las dos expresiones son idénticas al emplear las vocales “I” y “A”, las cuales están ubicadas en el mismo orden. No obstante lo anterior, en la marca denegada se adiciona la letra “A”.

En cuanto al número de sílabas, se tiene lo siguiente:

LAS SÍLABAS EN LAS MARCAS REGISTRADAS

CRIS TAL

1 2

LAS SÍLABAS EN LAS MARCAS REGISTRADAS

CRIS TA YA

1 2 3

Como se puede constatar, mientras las marcas registradas están compuestas por dos (2) sílabas, la marca opositora está conformada por tres (3). A pesar de ello, considera la Sala que si bien en ellas es idéntica la primera sílaba y muy semejante la segunda, la presencia de la sílaba “YA” en la marca denegada, no le brinda mayor distintividad.

De lo dicho hasta aquí se concluye, que las marcas en conflicto tienen importantes similitudes desde el punto de vista ortográfico y estructural, que a la postre resultan ser de mayor relevancia que las diferencias anotadas.

Las similitudes anteriormente mencionadas, generan un impacto bien relevante en el plano visual, pues lo cierto es que la marca denegada reproduce en el mismo orden casi la totalidad de los elementos que forman parte de las marcas registradas, diferenciándose tan solo en el uso de la desinencia YÁ en la marca denegada, como sustitutiva de la consonante “L”.

CRISTAL - CRISTAYA

Ahora bien, considera la Sala que a pesar de las coincidencias consonánticas, vocálicas y silábicas anteriormente enunciadas, no puede afirmarse que los signos sean idénticos desde el punto de vista fonético, entre otras cosas porque el acento prosódico se encuentra marcado en las terminaciones, que como ya se dijo son distintas. Para corroborarlo, basta con pronunciar de viva voz los signos de manera sucesiva, para advertirlo:

- CRISTAL - CRISTAYÁ - CRISTAL - CRISTAYÁ -
- CRISTAL - CRISTAYÁ - CRISTAL - CRISTAYÁ -

En el plano eminentemente conceptual se debe destacar, que la expresión CRISTAL tiene en idioma castellano el significado específico que enseguida se menciona, tomado del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22ª Ed.):

CRISTAL.

(Del lat. *crystallus*, y este del gr. κρύσταλλος).

1. m. Sólido cuyos átomos y moléculas están regular y repetidamente distribuidos en el espacio.
2. m. Vidrio, especialmente el de alta calidad. *Cristal de La Granja*.
3. m. Pieza de vidrio u otra sustancia semejante que cubre un hueco en una ventana, en una vitrina, etc.
4. m. Lente de las gafas.
5. m. Tela de lana muy delgada y con algo de lustre.
6. m. *Geol.* Cuerpo sólido que naturalmente tiene forma poliédrica más o menos regular; p. ej., las sales, las piedras, los metales y otros.

Por su parte, la expresión CRISTAYÁ, debe tenerse como un signo de fantasía, por cuanto dicho vocablo no encuentra en nuestro idioma una significación concreta. Por lo anterior, no es dable predicar en el *sub lite* que las marcas enfrentadas sean conceptualmente coincidentes.

En todo caso y sin la pretensión de señalar que las marcas sean idénticas, estima la Sala que la presencia de la desinencia "YA" en la marca denegada, realidad no le aporta en realidad mayor distintividad, haciéndola altamente confundible con las marcas previamente registradas a nombre de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., pues el consumidor medio, podría llegar a pensar que los productos

identificados con la marca CRISTAYÁ, corresponden a una nueva línea de productos producida y comercializada por la precitada empresa.

Las similitudes anotadas y la pertenencia de ambas marcas a la misma clase 32 de la nomenclatura internacional, llevan a la Sala a concluir que existe un alto riesgo de confusión indirecta, circunstancia que de acuerdo con los criterios acogidos por el Tribunal Andino de Justicia, torna inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado e imposibilita el registro de la marca solicitada con posterioridad.

En cuanto se refiere a la conexión competitiva, la Sala es del criterio que por tratarse de marcas de la misma clase 32, los servicios cobijados por ellas están llamados a ser comercializados empleando idénticos medios de promoción y publicidad y los mismos canales de distribución, lo cual incrementa los riesgos potenciales de confusión.

Por otra parte y en relación con el tema de la notoriedad de las marcas CRISTAL (nominativa) y CRISTAL (mixta), registradas a nombre de GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., debe Sala observar que si bien el apoderado de dicha empresa hizo expresa invocación de las sentencias fechadas el 8 de junio (Exp. 3922, Consejero Ponente Dr. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA) y el 14 de septiembre de 2000 (Exp. 3924, Consejero Ponente Dr. OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO), cuyo texto obra en fotocopia simple a folios 255 a 311 del expediente, en donde se reconoce dicha notoriedad, resulta pertinente mencionar que la notoriedad allí mencionada ha de tenerse como probada pero solamente hasta la fecha en la cual adquirieron firmeza tales providencias (año 2000), mas no hacia futuro, pues como es bien sabido, la notoriedad adquirida por una marca no es de carácter permanente e inmutable, pues existe la eventualidad de que la notoriedad se pierda o se diluya con el transcurso del tiempo.

En tales circunstancias, el tercero interviniente ha debido desarrollar el esfuerzo probatorio encaminado a acreditar expresamente que al momento de radicarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2003 la solicitud de registro del signo CRISTAYÁ, las marcas registradas a su nombre conservaban aún dicha notoriedad, dando aplicación, con tal propósito, a los criterios plasmados en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina,

es decir, demostrando entre otros factores el grado de su conocimiento de sus marcas entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del país miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero.

Con fundamento en lo expuesto, debe destacarse también que la notoriedad de una marca no se presume, debiendo ser probada por quien la alega, tal como lo señaló el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial. Sin embargo, una vez adquirida dicha notoriedad, ha de tenerse en cuenta que la misma no es imperecedera y por lo mismo, debe ser demostrada o reafirmada cuando se trate de reivindicar el derecho de prelación en situaciones ulteriores.

Visto lo anterior y aún a pesar de no haberse demostrado la notoriedad de las marcas sino hasta el año 2000, considera la Sala que estando establecidos la similitud visual y ortográfica entre los signos; el riesgo potencial de confusión indirecta que podría presentarse de llegar a coexistir las marcas en el mercado; así como la conexión competitiva entre los productos que aquellas distinguen, se concluye que las pretensiones de la demanda no tienen ninguna vocación de prosperidad y así se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en 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: **DENEGAR** las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: **ACEPTAR** la renuncia presentada por el Doctor GERMÁN MARÍN RUALES, como apoderado sustituto de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., en los términos del memorial visible a folio 275 del expediente.

TERCERO: **RECONOCER** a la Doctora EDNA SARMIENTO como apoderada sustituta de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., en los términos del memorial visible a folio 274 del expediente.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 14 de julio de 2011.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA G.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO