

SIGNOS MIXTOS UNIX Y UBIX - Cotejo

De modo que el problema principal que surge en el debate procesal es el de establecer si los signos UNIX (mixto) y UBIX (mixto) son o no confundibles en el mercado y, por consiguiente, si pueden o no coexistir en el mismo sin inducir a error al consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos de la clase 16 que con ellos se distinguen. Para efectos de dilucidar la cuestión y teniendo como marco la interpretación prejudicial, en especial las conclusiones consignadas en ella por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se hace necesario precisar la clase de tales signos y a partir de ello proceder a la comparación de los mismos. (...) Como atrás se indicó, se trata de signos mixtos en la medida en que están conformados por un elemento nominativo o gramatical y un elemento gráfico, de allí que para su comparación es menester valorar el peso que cada uno de esos elementos tienen en el conjunto, para lo cual conviene traer la imagen o representación de dichos signos (...) En cuanto al primer signo, se observa que el componente gráfico o figurativo tiene tal relevancia que hace casi imperceptible la parte nominal, tanto por su proporción como por su diseño o el dibujo que la conforma, que además de ser complejo resulta más llamativo, por lo cual la atención resulta centrada en el conjunto del dibujo, que además tiene una connotación conceptual propia y distinta de la que puede tener el elemento nominal, que por cierto no tiene significado conocido; de modo que la parte nominativa viene a ser apenas un pequeño detalle en la complejidad del dibujo, tanto que no es percible como palabra a simple vista, sino que se requiere detenerse en él para captarlo. Por consiguiente, el elemento de mayor preponderancia en el conjunto marcario es el gráfico, puesto que su dibujo, tanto en su aspecto visual como ideológico, es el que capta la atención del observador, de allí que en realidad se está ante una marca mixta con fuerte inclinación a la figurativa. Por su parte, en el signo mixto UNIX hay mayor preponderancia de la parte nominal en razón a que en su conjunto se destaca la palabra UNIX, a lo cual incluso contribuye la parte gráfica, en la medida en que ésta no es más que la forma especial en que son escritas o dibujadas las letras que la componen, de suerte que no tiene ningún impacto mental o visual distinto al que puede tener el conjunto de esas letras, pudiéndose decir que el aspecto gráfico se fusiona o confunde con el nominal, luego esta marca se debe tratar como marca nominal para efectos de su comparación.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 9850 DE 2004 (ABRIL 30) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 170070 DE 2004 (JULIO 28) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 30438 DE 2004 (DICIEMBRE 9) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA)

COTEJO MARCARIO - Entre las marcas UNIX y UBIX de la clase 16 / MARCAS UNIX Y UBIX - No existe riesgo de confundibilidad

Se tiene entonces que en el conjunto de la marca opositora predomina con creces el elemento gráfico, mientras que en el de la marca impugnada predomina por completo el componente nominal, ya que el gráfico está diseñado en función de destacarlo al consistir simplemente en una forma especial de dibujar o escribir la palabra UNIX, pudiéndose decir que la comparación es, consiguientemente, entre una marca nominativa y una marca mixta con predominio de su componente gráfico. Frente a una circunstancia como esa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad, en el punto tercero in fine, de las conclusiones de su interpretación prejudicial, dejó sentado que “Si al realizar la comparación se determina que en la

marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse el 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.” La anterior fue la regla que se aplicó en el acto acusado para llegar a la conclusión de que entre las marcas enfrentadas no hay confundibilidad posible, por lo que la Sala encuentra que esa apreciación de la entidad demandada se ajusta a la normatividad marcaria comunitaria, en el sentido de la interpretación prejudicial anotada, de donde no se configura la violación de las normas que invocan en los cargos de la demanda, ya que al estar excluida la confundibilidad de la marca enjuiciada con la marca opositora de la demandante, no se afecta su capacidad de distintividad en el mercado respecto de los productos de la clase 16, ni se le puede atribuir que genere riesgo de confusión en el consumidor entre ambas marcas. En consecuencia, los cargos de la demanda no tienen vocación de prosperar, por lo cual se han de negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutive de esta providencia.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 9850 DE 2004 (ABRIL 30) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 170070 DE 2004 (JULIO 28) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 30438 DE 2004 (DICIEMBRE 9) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA)

NOTA DE RELATORIA: Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 6 de abril de 2010, Proceso 149-IP-2009.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos mil once (2011)

Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00066-01

Actor: PEGATEX LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la actora en acción de nulidad contra actos de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, mediante los cuales se concedió el registro de una marca.

I.- LA DEMANDA

PEGATEX LTDA., en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicita a la Sala que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones

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

- 9850 de 30 de abril de 2004 de la División de Signos Distintivos, mediante la cual declaró infundada la observación presentada por la demandante PEGATEX y concedió el registro como marca del signo UNIX a la sociedad Lápiz de Acero Accesorios Ltda., para productos de la clase 16.

- 170070 de 28 de julio de 2004, de la misma División de Signos Distintivos, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la actora contra la primera, en el sentido de confirmar la resolución impugnada.

- 30438 de 9 de diciembre de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial para decidir el recurso de apelación que la actora interpuso en subsidio contra la primera, igualmente en sentido de confirmarla y declarar agotada la vía gubernativa.

Segunda.- Que como consecuencia ordene la cancelación del certificado de registro y del registro mismo de la marca atrás enunciada para distinguir productos de la clase 16 que profiera la entidad demandada.

Tercera.- Que ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cuarta.- Condenar en costas a la entidad demandada

2. Hechos y omisiones de la demanda

Están referidos al trámite administrativo de la solicitud presentada por la sociedad Lápiz de Acero Accesorios Ltda., ante la **División de Signos Distintivos** de la

Superintendencia de Industria y Comercio para que según lo señalado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le concediera el registro de la marca mencionada, para distinguir productos de la clase 16, así como de la observación que la actora formuló contra dicha solicitud, lo cual se resume así:

El 12 de agosto de 2003, la sociedad Lápiz de Acero Accesorios Ltda., presentó solicitud de registro del signo UNIX para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, contra la cual la sociedad demandante, PEGATEX LTDA, presentó observaciones con fundamento en que tiene registrado el signo solicitado UBIX igualmente en la clase 16.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 9850 de 30 de abril de 2004, declaró infundada la observación presentada por la demandante Pegatex Ltda y concedió el registro como marca del signo solicitado UNIX a la sociedad Lápiz de Acero Accesorios Ltda., para productos de la clase 16.

La demandante PEGATEX, en contra de la Resolución N° 9850, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación para que revocara la misma.

La División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 17070 de 28 de julio de 2004, confirmó la resolución impugnada y concedió el recurso de apelación interpuesto, el cual fue resuelto mediante la Resolución N° 30438, de 9 de diciembre de 2004 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien confirmó la decisión anterior y declaró agotada la vía gubernativa.

3. Normas violadas y concepto de la violación

La demandante señala como violados las disposiciones que se indican en los siguientes cargos:

3.1. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque si en el mercado consumidor se encuentra el signo UNIX indudablemente lo asociará con UBIX y pensara que ambos provienen de una misma fuente debido a las semejanzas existentes entre ambos.

3.2. Literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que las marcas en mención tienen una gran semejanza fonética

y ambas son signos de fantasía. Lo anterior pone en evidencia que la marca UNIX registrada no cuenta con la distintividad exigida para ser considerada como marca.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.- La **Superintendencia de Industria y Comercio** acepta como ciertos los hechos de la misma y sobre el fondo del asunto sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que ellos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, en el cual se concluyó que la marca solicitada no está incurso en causal de irregistrabilidad, y reúne los requisitos para ser registrada, atendiendo el artículo 135 literal i) y 136, literal a), de la Decisión 486, pues cada una tiene una pronunciación particular y diferente y las coincidencias ortográficas en que incurren no son suficientes para llevar a error, haciéndolas inconfundibles ya que la escritura y pronunciación del conjunto total de palabras que las conforman son suficientemente distintivas.

2.- La sociedad **Lápiz de Acero Accesorios Ltda.**, vinculado al proceso de la referencia como tercero interesado, no contestó la demanda.

III.- PRUEBAS

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

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La Superintendencia de Industria y Comercio fue la parte que presentó alegatos, mediante escrito en el que hace una reseña de lo actuado en el proceso y reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, dada en el **PROCESO 149-IP-2009**, con fecha 6 de abril de 2010, concluye que:

“PRIMERO: *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 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Dicha 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 propone su percitibilidad por cualquiera de los sentidos.*

SEGUNDO: *Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afectan indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión: El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación.*

TERCERO: *En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse el 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial*

CUARTO: *Los signos 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 y, por lo tanto, son altamente distintivos: En este sentido, el Juez consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica.*

QUINTO: *No será registrable como marca el signo que por sí mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia geográfica, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.” (Folios 254 a 268).*

VI.- CONSIDERACIONES

1. El acto acusado

Está conformado por la Resolución núm. 9850 de 30 de abril de 2004 de la División de Signos Distintivos, mediante la cual declaró infundada la observación presentada por la demandante PEGATEX y concedió el registro como marca del signo UNIX a la sociedad Lápiz de Acero Accesorios Ltda., para productos de la clase 16, y sus confirmatorias, núms.. 170070 de 28 de julio de 2004, de la misma División de Signos Distintivos, y 30438 de 9 de diciembre de 2004, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Las razones por las cuales desestimó la observación de la actora con base en la marca UBIX (mixta) y concedió el registro de la marca UNIX (mixta) para productos de la clase 16, en lo sustancial son las que se reproducen a continuación:

“...,esta oficina considera que entre el signo UNIX (mixto) en el cual predomina la denominación y la marca UBIX, en la cual predomina el diseño, no existen semejanzas de ningún tipo, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciar las marcas. En efecto, la marca solicitada es más explícita en su denominación, mientras que la marca UBIX, se compone de un diseño particular. En cuanto al análisis ortográfico encontramos que si bien coinciden en las vocales (UI) y en la consonante (X), lo cierto es que en la marca registrada no predomina el factor nominativo, sino el diseño, por lo tanto la impresión de conjunto proporciona elementos de diferenciación, teniendo en cuenta que en cada caso el predominio gráfico es diferente.

En la marca solicitada lo gráfico consiste en un diseño geométrico en positivo y negativo, en letra mayúscula, una encima de otra, mientras

que en la marca registrada, encontramos la figura de un coyote, volando sobre un cohete – que es el envase del producto – y donde apenas se aprecia la expresión – UBIX -, dado que es casi imperceptible para el consumidor. Vemos como en este caso los signos no son confundibles, por que la denominación de la marca UBIX es casi imperceptible y en esa parte en la que el opositor fundamenta la confundibilidad.”

2.- Precisión de la acción incoada

Por tratarse de un acto que concede el registro de una marca y por invocarse causales de nulidad del mismo señaladas en preceptos de derecho comunitario Andino, la acción conducente en este caso es la especial de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que puede ejercer cualquier persona; causales que se dividen en absolutas y relativas. Según tal disposición, si es por causal de nulidad absoluta se puede interponer en cualquier tiempo, y si es por causales de nulidad relativa, dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha de concesión del registro.

En todo caso se trata de una acción pública especial en la que se examina la legalidad de un acto que conceda el registro de una marca, a la luz de la norma comunitaria Andina, de modo que no tiene cabida hacer condena alguna, y menos en costas a cualquiera de las partes, como lo pide la demandante.

3.- Examen de los cargos

La actora le atribuye la violación de los artículos 135, literal i), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por razones que se resumen en que las marcas en mención tienen una gran semejanza fonética y ambas son signos de fantasía, siendo evidente que la marca **UNIX** registrada no tiene distintividad suficiente para ser considerada como marca, de modo que si en el mercado consumidor se encuentra el signo **UNIX** indudablemente lo asociará con **UBIX** y pensará que ambos provienen de una misma fuente debido a las semejanzas existentes entre ambos.

De modo que el problema principal que surge en el debate procesal es el de establecer si los signos **UNIX** (mixto) y **UBIX** (mixto) son o no confundibles en el

mercado y, por consiguiente, si pueden o no coexistir en el mismo sin inducir a error al consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos de la clase 16 que con ellos se distinguen. Para efectos de dilucidar la cuestión y teniendo como marco la interpretación prejudicial, en especial las conclusiones consignadas en ella por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se hace necesario precisar la clase de tales signos y a partir de ello proceder a la comparación de los mismos.

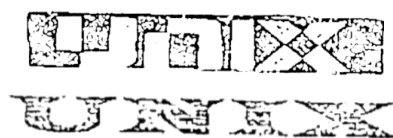
3.1. Clase de los signos enfrentados

Como atrás se indicó, se trata de signos mixtos en la medida en que están conformados por un elemento nominativo o gramatical y un elemento gráfico, de allí que para su comparación es menester valorar el peso que cada uno de esos elementos tienen en el conjunto, para lo cual conviene traer la imagen o representación de dichos signos, así:

MARCA OPOSITORA



MARCA IMPUGNADA



En cuanto al primer signo, se observa que el componente gráfico o figurativo tiene tal relevancia que hace casi imperceptible la parte nominal, tanto por su proporción como por su diseño o el dibujo que la conforma, que además de ser complejo resulta más llamativo, por lo cual la atención resulta centrada en el conjunto del dibujo, que además tiene una connotación conceptual propia y distinta de la que puede tener el elemento nominal, que por cierto no tiene significado conocido; de modo que la parte nominativa viene a ser apenas un pequeño detalle en la complejidad del dibujo, tanto que no es percible como palabra a simple vista, sino que se requiere detenerse en él para captarlo.

Por consiguiente, el elemento de mayor preponderancia en el conjunto marcario es el gráfico, puesto que su dibujo, tanto en su aspecto visual como ideológico, es

el que capta la atención del observador, de allí que en realidad se está ante una marca mixta con fuerte inclinación a la figurativa.

Por su parte, en el signo mixto UNIX hay mayor preponderancia de la parte nominal en razón a que en su conjunto se destaca la palabra UNIX, a lo cual incluso contribuye la parte gráfica, en la medida en que ésta no es más que la forma especial en que son escritas o dibujadas las letras que la componen, de suerte que no tiene ningún impacto mental o visual distinto al que puede tener el conjunto de esas letras, pudiéndose decir que el aspecto gráfico se fusiona o confunde con el nominal, luego esta marca se debe tratar como marca nominal para efectos de su comparación.

3.2. Comparación de las marcas

Visto lo antes precisado, se tiene entonces que en el conjunto de la marca opositora predomina con creces el elemento gráfico, mientras que en el de la marca impugnada predomina por completo el componente nominal, ya que el gráfico está diseñado en función de destacarlo al consistir simplemente en una forma especial de dibujar o escribir la palabra UNIX, pudiéndose decir que la comparación es, consiguientemente, entre una marca nominativa y una marca mixta con predominio de su componente gráfico.

Frente a una circunstancia como esa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad, en el punto tercero *in fine*, de las conclusiones de su interpretación prejudicial, dejó sentado que *“Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse el 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”***

La anterior fue la regla que se aplicó en el acto acusado para llegar a la conclusión de que entre las marcas enfrentadas no hay confundibilidad posible, por lo que la Sala encuentra que esa apreciación de la entidad demandada se ajusta a la normatividad marcaria comunitaria, en el sentido de la interpretación prejudicial anotada, de donde no se configura la violación de las normas que invocan en los cargos de la demanda, ya que al estar excluida la confundibilidad de la marca

enjuiciada con la marca opositora de la demandante, no se afecta su capacidad de distintividad en el mercado respecto de los productos de la clase 16, ni se le puede atribuir que genere riesgo de confusión en el consumidor entre ambas marcas.

En consecuencia, los cargos de la demanda no tienen vocación de prosperar, por lo cual se han de negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutive de esta providencia.

F A L L A:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, presentada por **PEGATEX LTDA.**, para que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 9850 de 30 de abril de 2004 de la División de Signos Distintivos, mediante la cual declaró infundada la observación presentada por la demandante y concedió el registro como marca del signo UNIX a la sociedad Lápiz de Acero Accesorios Ltda., para productos de la clase 16; y de sus confirmatorias, núms.. 170070 de 28 de julio de 2004, de la misma División de Signos Distintivos, y 30438 de 9 de diciembre de 2004, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el ()

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARIA ELIZABETH GARCIA G.

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO