

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., primero (1) de noviembre de dos mil siete (2007)

Ref.: Expediente 11001-0324-
000-2001-00099-01
AUTORIDADES NACIONALES
Actora: CERVECERÍA MODELO,
S.A. DE C.V.

Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por CERVECERÍA MODELO, S.A. DE C.V., contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le negó el registro del signo «*CORONITA EXTRA + GRÁFICA*», para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32 Internacional de Niza ¹.

I. LA DEMANDA

CERVECERÍA MODELO, S.A. DE C.V., domiciliada en México, D.F. (México), presentó por medio de apoderado la siguiente demanda:

1.1. Pretensiones

1.1.1. Que se declare nula la Resolución 21870 de 2000 (31 de agosto) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y negó a CERVECERÍA MODELO, S.A. DE C.V. el registro del signo «*CORONITA EXTRA + GRÁFICA*» para

¹ Clase 32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32 Internacional de Niza.

- 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el certificado de registro de la marca.

1.2. Hechos

El 5 de noviembre de 1992, CERVECERÍA MODELO, S.A. DE C.V. presentó a la SIC solicitud de registro del signo «*CORONITA EXTRA + GRÁFICA*» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32 Internacional de Niza.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 386 de 17 de septiembre de 1992, la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. presentó oposición con fundamento en sus marcas «CORONA», «TRES CORONAS» y «CORONITA» registradas para distinguir productos de las Clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por Resolución 18111 de 1997 (27 de junio) la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y concedió a CERVECERÍA MODELO, S.A. DE C.V. el registro del signo por considerar que entre el signo solicitado y la marca registrada no existían semejanzas capaces de inducir al público en error.

La COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. presentó los recursos de reposición y de apelación.

Por Resolución 27827 de 1997 (31 de octubre) la Jefe de la División confirmó el acto impugnado.

Por Resolución 21870 de 2000 (31 de agosto), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial desató el recurso de apelación, revocó la Resolución 18111 de 1997, declaró fundada la oposición presentada por

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y negó el registro del signo «*CORONITA EXTRA + GRÁFICA*» como marca para distinguir todos los productos de la Clase 32 Internacional.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La actora invoca como violados los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se violaron los artículos 81 y 82, literal a) de la Decisión 344 pues el signo presentado cumple con todos los requisitos para ser registrado como marca, ya que es perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la Clase 32 Internacional.

Agrega que la marca «*CORONITA EXTRA + GRÁFICA*» está actualmente registrada en Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Francia, Alemania, Chile, Surinam, Brasil y Nicaragua.

Se infringió el artículo 83 de la Decisión 344 porque del análisis de conjunto resulta evidente que el signo «*CORONITA EXTRA + GRÁFICA*» tiene suficientes elementos distintivos que la diferencian de la marca «*CORONITA*» (nominativa).

La SIC no tuvo en consideración que el elemento figurativo tiene mayor impacto que el denominativo, sumado al hecho de que el sustantivo diminutivo «*CORONITA*» es inapropiable con carácter exclusivo.

Adicionalmente, sostiene que los productos distinguidos en la Clase 31 Internacional no tienen conexión competitiva con los productos amparados en la Clase 32, pues es evidente que un consumidor no confundirá el zumo de fruta con la fruta misma.

Lo anterior implica que los canales de comercialización son distintos, toda vez que el consumidor de las bebidas comprendidas en la Clase 32 Internacional no buscará el producto en los mismos lugares donde encuentra las frutas frescas, lo que desvirtúa la conexidad invocada por la SIC.

II. CONTESTACIÓN

Fueron citados al proceso la SIC, como parte demandada, y la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. en calidad de tercera interesada como titular de los registros concedidos de las marcas nominativas «CORONITA», «CORONA» y «TRES CORONAS».

2.1. La SIC contestó que del una vez efectuado el cotejo, concluyó que el signo solicitado «*CORONITA EXTRA + GRÁFICA*» reproduce en su totalidad la marca «CORONITA» (nominativa) previamente registrada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. e induce a error respecto de las marcas «CORONA» y «TRES CORONAS» registradas por la misma sociedad.

Agregó que si bien las marcas registradas por la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. amparan productos de la Clase 31 Internacional, entre ellos las frutas frescas, materia prima de los zumos de frutas, los productos comprendidos en el Clase 32 Internacional utilizan los mismos canales de distribución y comercialización empleados por aquellos.

2.2. COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES, notificada del auto admisorio de la demanda ², no la contestó.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación.

² Fl. 166

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial 122-IP-2004 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Según se lee en la Resolución 21870 de 2000 (31 de agosto), la SIC negó a CERVECERÍA MODELO, S.A. DE C.V. el registro del signo, por considerar que reproduce en su totalidad la marca nominativa «CORONITA» previamente registrada por COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. según certificado de registro 112773, vigente hasta el 2 de abril de 2011.

Los productos comprendidos en la Clase 32 Internacional para los cuales se solicitó el registro del signo «CORONITA EXTRA + GRÁFICA» son los siguientes:

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

Los productos comprendidos en la Clase 31 Internacional en la cual se encuentra registrada la marca «CORONITA» son:

«Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.»

La actora argumenta que la denegación del registro viola los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que el signo es perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo para distinguir en el mercado los productos de la Clase 32 Internacional.

La cuestión fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas sentadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Sala, el signo «CORONITA EXTRA + GRÁFICA» es registrable como marca para distinguir «*cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*». En otras palabras, si está o no afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyo tenor es como sigue:

«Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error».

En la Interpretación Prejudicial pronunciada en este proceso, el Tribunal de la Comunidad Andina reiteró que para ser registrable como marca, un signo debe cumplir los siguientes requisitos:

«La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: «*El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera*

de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27).

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: *“La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”* (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77).»

El Tribunal Andino de Justicia ³ ha clasificado las marcas, atendiendo a la naturaleza del signo, así:

«La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo.

Las MARCAS DENOMINATIVAS, llamadas también nominales o verbales, «son las que utilizan un signo acústico o fonético y que está formado por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual».

Las MARCAS GRÁFICAS son definidas como un signo visual, por el hecho de estar dirigido a la vista con el fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

Las MARCAS MIXTAS son aquellas que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento tridimensional (una o varias imágenes); o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de marca -indica la doctrina-siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos tridimensionales o los acústicos.

En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento tridimensional, como ha sido sostenido por la doctrina, cuando por ejemplo se manifiesta que ésta:

Se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento tridimensional, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores, esto es, denominativas, gráficas y mixtas, se une una categoría nueva, referente a las marcas denominadas TRIDIMENSIONALES, que cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el Legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo.

Se dice que un distintivo o un elemento es tridimensional, cuando ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de lo cual se desprende que ha de

³ Proceso 113-IP-2003

entenderse como marca tridimensional, el signo que posea volumen, es decir, que ocupe por sí mismo, un espacio determinado. Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, si no que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no se podrá calificar como tridimensional.»

Así mismo, se ha referido al especial análisis de registrabilidad que debe hacerse de las marcas figurativas, así ⁴:

«Los signos tridimensionales —entre los cuales se encuentran los figurativos— son visualmente perceptibles y se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. En ellos, indica la doctrina, la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; mientras que, en los figurativos, la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”. En la doctrina se agrega el tipo de signo tridimensional que “evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).

El Tribunal ha señalado a este propósito que el análisis sobre la distintividad suficiente de la marca figurativa “requiere de un proceso de cognición más elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto tridimensional propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores. (...) la regla ... se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa -el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otra- la parte conceptual o ideológica suele prevalecer ...” (Sentencia dictada en el expediente N° 14-IP-97, del 17 de abril de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 354, del 13 de julio del mismo año, caso marca “FIGURATIVA”). **Por tanto, para verificar si el signo figurativo no se encuentra incurso en las prohibiciones y cumple los requisitos para su registro como marca, será necesario analizar la forma externa de la imagen, figura o dibujo, así como su significado conceptual.»**

El signo solicitado se presenta así:



Siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y aplicada en igual forma por esta Sala ⁵, las marcas se tratarán como denominativas ⁶ para su comparación, pues es por el elemento denominativo que el consumidor solicita los productos. La expresión «extra» se excluirá de la comparación por tratarse de un elemento inapropiable, que usualmente emplean los fabricantes para connotar una calidad excelsa o diferente de la ordinaria.

Aun cuando no se remite a duda que a los signos confrontados les es común la expresión «CORONITA», de ello no se sigue que sean confundibles, pues no existe riesgo de confusión o de asociación entre el chocolate en barra, que la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES distingue con la marca CORONA y la cerveza que la actora distingue con la marca CORONITA.

Es un hecho notorio que la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. distingue con la marca CORONA chocolate en barra. También es un hecho notorio que en razón a su divulgación, uso y difusión, el público consumidor

⁴ Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso 205-IP-2005

⁵ Actora: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A., expediente 11001-03-24-000-2000-06302-01, Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade

⁶ El Tribunal sostuvo: «La marca mixta se conforma por un elemento denominativo, es decir una palabra o conjunto de palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual y un elemento gráfico que puede componerse de una o varias imágenes, que en suma deben formar un conjunto marcario capaz de ser distintivo. La comparación de las marcas en conflicto determinará si entre ellas existe confusión, la que puede ser directa o indirecta. Se debe realizar el cotejo entre una marca mixta y una denominativa, destacando que, para la comparación, deberá tenerse en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables, además el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, porque es a través de la denominación, como se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico, por sus características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes. Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas mixta y denominativa, se debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. Al respecto el Tribunal ha señalado: «La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas. El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio.»

asocia la marca CORONA con el chocolate en barra que produce la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

Es también un hecho notorio que la CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO distingue con la marca CORONITA cerveza. También es un hecho notorio que en razón a su divulgación, uso y difusión, el público consumidor asocia la marca CORONITA con la cerveza que produce la CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO.

El chocolate en barra es un alimento y la cerveza, por lo general es una bebida alcohólica. Entre un alimento y una cerveza que por lo general es una bebida alcohólica **no existe conexión competitiva.**

Es altamente improbable que el consumidor confunda un alimento con una bebida alcohólica o que asocie a sus fabricantes. El objeto social de la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. se circunscribe **a la explotación de la industria de alimentos** en general, y **de manera especial, de chocolates y derivados del cacao**, según consta en el certificado de la Cámara de Comercio de Medellín ⁷.

Así ambos se expendan en hipermercados, supermercados, tiendas o almacenes de expendio de víveres, satisfacen necesidades diferentes. Ello explica que se ubiquen en secciones diferentes. El chocolate en barra se encuentra en las estanterías que exhiben alimentos afines como café, té, avena, coladas, cocoa, cacao, panela. Las cervezas se ubican en los anaqueles de bebidas líquidas, con las bebidas gaseosas, las bebidas refrescantes, los jugos de frutas envasados, las bebidas energizantes, el agua embotellada y por lo general con las bebidas alcohólicas.

⁷ Fl. 168 a 173.

Se impone, pues, anular los actos acusados y acceder a las pretensiones de la demanda. Así se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

FALLA :

Primero.- **DECLÁRASE** la nulidad de la Resolución 21870 de 2000 (31 de agosto) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y negó a CERVECERÍA MODELO, S.A. DE C.V. el registro de la marca «*CORONITA EXTRA + GRÁFICA*» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 32 Internacional de Niza.

Segundo.- **Ordénase** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca «*CORONITA EXTRA + GRÁFICA*» a favor de CERVECERÍA MODELO, S.A. DE C.V. para distinguir los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y expedir el certificado correspondiente, previo el pago de las tasas respectivas.

Tercero.- **Publíquese** este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cuarto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 1° de noviembre de 2007.

MARTHA SOFÍA SÁNZ TOBÓN

Presidenta

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO