

**IDENTIDAD MARCARIA-Existencia entre OXYGENE y  
OXIGEN%IRREGISTRABILIDAD DE SIGNO MARCARIO-Identidad entre  
OXIGEN y OXIGENE: confusión por unidad en el origen empresarial**

En este caso, la impresión de conjunto y de forma unitaria y sucesiva de las dos marcas enfrentadas da lugar a una percepción de semejanza de las mismas y unidad en el origen empresarial de los productos que ellas representan o distinguen, por la identidad entre las palabras OXYGENE Y OXYGEN, las cuales no son descriptivas de esos productos: OXYGEN YANBAL OXYGENE; OXYGEN YANBAL OXYGEN. En esas circunstancias, el signo OXYGEN YANBAL está afectado por la prohibición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a la marca OXYGENE se refiere, atendiendo la jurisprudencia comunitaria en comento, luego el acto administrativo enjuiciado vulnera dicho artículo en razón a que contrariando lo dispuesto en él concede el registro de la primera de tales marcas para distinguir productos de la misma clase que distingue la segunda, que le antecede en el registro a aquella, lo cual es suficiente para declarar su nulidad y ordenar la cancelación del correspondiente registro de la marca OXYGEN YANBAL para productos de la clase 3, concedido en dicho acto administrativo.

**DECISION 344 ARTICULO 83 LITERAL A**

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

Bogotá, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil siete (2007)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00349-01**

**Actora: JEANNE LANVIN**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A. interpuso la sociedad **JEANNE LANVIN** contra **La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio**.

**I. - LA DEMANDA**

La actora, mediante apoderado, invocando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C. C. A. solicita a la Sala, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

## **1. Pretensiones**

**Primera.** Que declare la nulidad de las siguientes resoluciones:

1.1.- Núm. 21553 de 31 de agosto de 2000, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundadas las observaciones que presentó y concedió el registro de la marca **OXIGENYANBAL** (mixta) a favor de la sociedad Jafer Limited, para distinguir productos comprendidos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

1.2.- Núm. 30790 de 28 de noviembre de 2000, de la misma dependencia, mediante la cual confirmó la anterior al resolver el recurso de reposición que fue interpuesto contra ésta; y

1.3.- Núm. 13776 de 30 de abril de 2001, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial en virtud del recurso de apelación impetrado contra la primera, el cual decidió en el sentido de confirmarla.

**Segunda.** Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia que cancele el respectivo registro que expida para la marca **OXIGENYANBAL** (MIXTA), publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial; y reconocer a la actora, a título de restablecimiento del derecho, el derecho a impedir el registro de la citada marca con base en la reproducción que ésta hace de la marca suya **OXYGENE**, lo cual ocasiona riesgo de confusión entre el público consumidor.

## **2. Los hechos**

La sociedad demandante obtuvo el registro de la marca **OXYGENE** en la clase 3 en Colombia, amparada por el registro 233.818 con vigencia hasta 19 de mayo de 2010, por solicitud que presentó el 11 de marzo de 1999.

Jafer Limited solicitó el 11 de febrero de 2000 el registro de la marca mixta **OXIGENYANBAL (mixta)**, para distinguir perfumería y cosméticos, productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, contra la cual la actora presentó demanda de observaciones por estar este signo incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser similar a la marca previamente solicitada en registro **OXYGENE** para la misma clase de productos.

Surtido el trámite de ley, con la Resolución núm. 21553 de 31 de agosto de 2000, el Jefe de División de Signos Distintivos de la **Superintendencia de Industria y Comercio** declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca solicitada.

La sociedad accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra esa decisión, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones núms. 30790 de 28 de noviembre de 2000, que confirmó la impugnada y concedió el recurso de apelación y, 13776 de 30 de abril de 2001, la cual resolvió el recurso de apelación en igual sentido confirmatorio.

### **3.- Normas violadas y concepto de su violación.**

La demandante aduce que la entidad demandada violó los artículos 83, literal a), y 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy artículos 136, literal a, 134, 135, literal b, de la Decisión 486), por cuanto el signo registrado reproduce la marca previamente registrada **OXYGENE** de su propiedad, de cuyo registro ella es solicitante prioritaria para identificar igual clase de productos.

Que dicha entidad incurrió en un evidente error al describir la marca solicitada, pues no es cierto que esté conformada por una sola palabra, ya que consiste en dos palabras diferentes, OXYGEN YANBAL, de las cuales una de ellas es una marca registrada, hecho que es evidente en el elemento gráfico de la marca impugnada, en donde las palabras están separadas.

El elemento denominativo esencial en esa marca está constituido por la palabra **OXYGEN** y no **OXIGEN YANBAL**, pues lo deletrean **OXIGEN** pero dentro de la etiqueta se encuentra deletreada con **Y**: **OXYGEN**, de modo que la palabra **OXIGEN** no aparece en lugar alguno de la etiqueta, luego realmente es obvio que ésta no hace parte de la marca comercializada por Jafer Limited, de lo que resulta que el elemento que predomina es el gráfico y no el nominativo, y de aquél el elemento caracterizante es la expresión **OXYGEN**, y así se puede apreciar el producto *gel para baño* **OXYGEN** que acompaña a su escrito, propiedad de YANBAL DE COLOMBIA S.A. y comercializado bajo licencia otorgada por la citada empresa.

Las marcas así enfrentadas, son confundibles en los términos de las normas invocadas.

## II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Superintendencia de Industria y Comercio y el beneficiario del registro impugnado, vinculado al proceso como tercero interesado, fueron notificados de la admisión de la demanda.

1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo entre las marcas en debate "**OXIGENYANBAL**" (mixta), frente a "**OXYGENE**", se concluye que no existe confundibilidad entre las mismas

en los aspectos gráficos, conceptuales e ideológicos por la disposición de sus elementos; por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevaría a error al público consumidor.

En consecuencia, la marca “**OXIGENYANBAL**” (mixta), clase 3, es registrable y cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (folios 299 a 303).

2. La sociedad JAFER LIMITED solicita que se rechacen las pretensiones de la demanda, ya que no tienen fundamento de derecho alguno por cuanto la actora desconoce el carácter inapropiable del término **OXIGENE**, dado que es necesaria su utilización dentro de los agentes del mercado de los productos de la clase 3, luego la confundibilidad no puede estar basada en el uso común de dicha expresión o de su raíz OXYGEN. Ese término es descriptivo de los mencionados productos, sobre el cual no se puede reclamar un derecho de exclusividad, y si bien fue registrado por error, su titular no puede impedir su uso por terceros, menos si se trata de marcas que identifiquen productos respecto de los cuales es necesario su uso.

Es una expresión francesa que traducido al español significa OXIGENO, palabra que designa un elemento químico, de necesaria utilización en el mercado de los productos de la clase 3ª, pues si se pregunta ¿Cómo son los cosméticos oxigenados o antioxidantes?, se debe responder que un cosmético al cual se le agrega OXÍGENO o que agregan OXÍGENO al cuerpo, tal como aparece, entre otras fuentes, en la Decisión de la Comisión Europea 96/335/CE (define los AGENTES OXIDANTES como “sustancias que se añaden a los productos cosméticos para cambiar la naturaleza química de otras sustancias mediante la adición de OXIGENO”), la legislación de la Comunidad Europea y varias revistas y textos especializados citadas por el memorialista, según lo cual el término OXIGENO describe una cualidad o finalidad de los productos cosméticos y es usada en la publicidad de estos productos.

De lo anterior deduce que la marca **OXYGENE** es una marca débil, por ende su titular no puede pretender su uso en forma exclusiva, luego la entidad demandada no desconoció las normas invocadas como violadas.

A renglón seguido trae una extensa lista de marcas registradas que se caracterizan por tener la raíz OXYGEN, OXIGEN u OXI, para distinguir productos de la clase 3.

Agrega que la marca OXIGENYANBAL al estar compuesta como un todo nominativo y figurativo, su titular pretende protección sobre esa nueva expresión, y adiciona un elemento sustancial que el público conoce e identifica, eliminando cualquier confundibilidad con la marca del actor, pues contiene un identificador del origen empresarial de la marca, que además es marca registrada: YANBAL (folios 179 a 195).

### **III.- PRUEBAS**

Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto.

### **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION**

1. La entidad demandada reafirma sus argumentos defensivos ya reseñados, a los cuales agregó algunos antecedentes jurisprudenciales, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios (folios 481 a 484).

2. La actora afirma que está probado en el proceso que la Administración violó las normas marcarias invocadas en la demanda, al quedar demostrado el uso en el mercado de la marca solicitada y la mala fe de Jafer Limited, dada la discrepancia anotada entre la marca registrada que fue solicitada como OXIGENYANBAL y la parte gráfica de la misma en donde aparece OXYGENYANBAL; la confusión entre ambas marcas por la similitud entre

OXYGENE y OXIGENYANBAL y entre OXYGENE y OXYGENYANBAL, cuya coexistencia en el mercado genera riesgo de confusión para el consumidor, tanto que en los oficios que informan de las marcas que contienen la partícula OXY y OXI no aparecen registros similarmente confundibles con el registro de marca OXYGENE en clase 3.

Afirma que Jafer Limited pretende obtener el registro de la marca en cuestión para legitimar el uso del signo OXYGEN acompañado de la marca registrada YANBAL, despropósito que constituye una violación flagrante a la legislación marcaria.

3. La tercera interesada en el asunto retoma sus argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda (folios 500 a 507).

## **V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

El Procurador Primero Delegado ante la Sala se limitó a solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda (folio 480).

## **VI. ALEGATOS EN AUDIENCIA PÚBLICA**

En atención a la solicitud de la actora, la Sala se constituyó en audiencia pública para dilucidar puntos en relación con el signo OXIGENYANBAL a la luz de las normas comunitarias, en la cual sólo pudieron intervenir el apoderado de la parte actora y el representante del Ministerio Público.

El primero reiteró sus argumentos y tesis contrarios a los actos acusados, haciendo énfasis en que su representada tiene derechos prioritarios sobre la marca OXYGENE, en que hay confundibilidad de las marcas enfrentadas, y que Jafer Limited ha actuado de mala fe en todo este proceso, todo ello por las razones que ha venido exponiendo en el plenario.

El segundo defendió la legalidad de los mismos bajo la tesis de que el término OXYGEN registrado a favor de la actora es descriptivo y por ello no se puede reclamar un derecho de exclusividad, pues pueden haber muchísimos productos que contengan oxígeno, que su base fundamental sea el oxígeno y que se pueda anunciar que el fundamento de ese producto es el oxígeno, de allí que la resolución atacada registró OXIGENYANBAL, lo que le significa al consumidor que es un producto YANBAL también con oxígeno. Por lo tanto solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda.

## VII. INTERPRETACION PREJUDICIAL

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena, invocada en los cargos, concluye así:

- 1. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.*
- 2. El registro de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca.  
Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixta, se determina que si en esta*



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

- 3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, 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.*
  
- 4. La comparación entre signos que susceptibles de inducir a error en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle previsto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.” ( folios 629 a 631)*

## **VII.- DECISIÓN**

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

### **CONSIDERACIONES**

1. Sea lo primero precisar que la marca registrada objeto de este proceso aparece nominalmente como OXIGENYANBAL, pero su parte gráfica está conformado por una etiqueta que realmente viene a ser la marca registrada, puesto que está conformada por un rectángulo vertical en cuyo interior están las palabras OXYGEN, al costado izquierdo y en sentido vertical, sobre fondo blanco; YANBAL, en la parte superior del rectángulo y en sentido horizontal, sobre fondo negro y, en la parte inferior, en igual sentido y fondo de ésta, en dos renglones la expresión COLOGNE POUR HOMME. Ese es el modelo de etiqueta que aparece en la solicitud del registro y en la resolución acusada.

De esta forma surge una discrepancia o incongruencia entre lo que se dice registrado como marca OXIGENYANBAL y lo que está registrado como la correspondiente etiqueta, esto es, OXYGEN YANBAL, en la cual no aparece en modo alguno aquella expresión, que es la que debe estar estampada en la etiqueta, por lo tanto lo que realmente se constituye en la marca es la expresión OXYGEN YANBAL, pues es la que está consignada en la etiqueta.

La Sala observa que la entidad demandada pasó por alto esta incongruencia, que viene incluso desde la descripción que en el formulario de la solicitud de registro se hace de la aludida etiqueta, la cual se trae a colación para la debida ilustración:

*“Rectángulo que tiene dos extremos azules. En el extremo superior está escrita la palabra YANBAL, en letras mayúsculas blancas. En el extremo inferior están escritas las palabras COLOGNE POUR HOMME en letras blancas. El rectángulo está dividido en dos franjas verticales que forman dos rectángulos. El rectángulo del lado izquierdo es más delgado que el del lado*

*derecho. El rectángulo del lado izquierdo es de fondo blanco y tiene escrita la palabra OXIGEN*”, afirmación esta última que no es cierta pues en la etiqueta que acompaña dicho formulario la palabra es OXYGEN (folio 30), como se ha puesto de presente.

Esa incoherencia no es admisible ni siquiera bajo la consideración de que se trate de una diferencia fonéticamente imperceptible, puesto que en materia marcaria cualquier detalle puede resultar relevante en la comparación de las marcas y en la distintividad de las mismas, y preocupa que la entidad demandada no hubiera sido más cuidadosa en la precisión o delimitación de la marca en cuestión.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que en las conclusiones de la interpretación prejudicial transcritas atrás se precisa que *“Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixta, se determina que si en esta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina.”*, habrá de compararse las marcas aquí enfrentadas como si fueran marcas nominativas y para el efecto la Sala advierte que se tomarán como tales, de una parte, **OXYGEN YANBAL** y **OXYGENE**, ambas para distinguir productos de la clase 3ª, consistentes en *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentríficos.”*

2. El problema a dirimir es la oponibilidad de la marca OXYGENE para distinguir productos de la clase 3 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 contra la expresión OXYGEN YANBAL para distinguir la misma clase de productos, y si, por consiguiente, ésta se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que esta norma establece:

**“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, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

3. Al efecto cabe advertir que la palabra OXYGENE de la marca opuesta es un vocablo que visto ortográficamente no corresponde al idioma Castellano, como ocurre igualmente con la expresión OXYGEN de la marca acusada, de modo que desde ese punto de vista es posible considerarlas como imaginativas o caprichosas, aunque fonéticamente resultan asociadas a la palabra oxígeno, pero en todo caso no aparecen con una relación directa y evidente con los productos que ambas marcas representan.

4. Para el efecto se han de seguir las reglas señaladas en la interpretación prejudicial de este proceso, en el sentido de que *“La comparación entre signos que son susceptibles de inducir a error en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle previsto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.”*

En este caso, la impresión de conjunto y de forma unitaria y sucesiva de las dos marcas enfrentadas da lugar a una percepción de semejanza de las mismas y unidad en el origen empresarial de los productos que ellas representan o distinguen, por la identidad entre las palabras OXYGENE Y OXYGEN, las cuales no son descriptivas de esos productos:

OXYGEN YANBAL      OXYGENE

OXYGEN YANBAL      OXYGEN

En esas circunstancias, el signo OXYGEN YANBAL está afectado por la prohibición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a la marca OXYGENE se refiere, atendiendo la jurisprudencia comunitaria en comento, luego el acto administrativo enjuiciado vulnera dicho artículo en razón a que contrariando lo dispuesto en él concede el registro de la primera de tales marcas para distinguir productos de la misma clase que distingue la segunda, que le antecede en el registro a aquella, lo cual es suficiente para declarar su nulidad y ordenar la cancelación del correspondiente registro de la marca **OXYGEN YANBAL** para productos de la clase 3, concedido en dicho acto administrativo.

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

#### **F A L L A:**

**PRIMERO. DECLARASE** la nulidad de las Resoluciones Núms. 21553 de 31 de agosto de 2000, de la División de Signos Distintivos de la Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundadas las observaciones que presentó la actora y concedió el registro de la marca **OXIGENYANBAL** (mixta), que en realidad es **OXYGEN YANBAL**, a favor de la sociedad Jafer Limited, para distinguir productos comprendidos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza; 30790 de 28 de noviembre de 2000, de la misma dependencia, mediante la cual confirmó la anterior al resolver el recurso de reposición interpuesto contra ésta; y 13776 de 30 de abril de 2001, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la cual decidió el recurso de apelación impetrado contra la primera, en el sentido de confirmarla.

**SEGUNDO. COMUNÍCASE** la presente sentencia a la entidad demandada para que dé aplicación al artículo 176 del C.C.A y EXPÍDASE copia de la misma para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2007.

**MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN**  
Presidenta

**CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE**

**RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**