

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO-Los signos que se han generalizado por su escritura, fonética o significado son de carácter descriptivo; el signo que se sirva de raíz o vocablo equivalente en la lengua española se tiene como expresión local, lo mismo que los extranjerismos%EXTRANJERISMOS-Se tienen como expresión local

Sobre el particular, la Sala considera pertinente remitirse a lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso respecto de las marcas en idioma extranjero, dado que, precisamente, en este caso las marcas en conflicto gozan de tal característica: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al forma parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que ‘el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros’. “Con relación a este tema el Tribunal asimismo dice que ‘... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común’. “Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que ‘han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado””.

DECISION 344 ARTICULOS 81, 83 LITERAL A Y 150

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO-Los de uso común se excluyen del cotejo: NATURE’S SUNSHINE y NATURE’S BLEND%NATURE-Signo común en idioma extranjero que se excluye en el cotejo marcario%SIMILITUD MARCARIA-Inexistencia entre BLEND y SUNSHINE al excluir el signo NATURE’S%MARCAS DE FANTASIA-Lo son las escritas en idioma extranjero al no evocar idea alguna

Los signos a comparar son NATURE’S BLEND y NATURE’S SUNSHINE, respecto de los cuales la entidad demandada considera que existen semejanzas de orden ortográfico y fonético, derivadas de la utilización por parte de uno y otro de la palabra NATURE’S, elemento que, a su juicio, es el sobresaliente en las dos marcas, que implica la reproducción parcial del signo registrado por parte del solicitado, y cuya coexistencia en el mercado conduciría a error al consumidor. Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala es claro que la expresión NATURE’S, que hace parte tanto de la marca solicitada y negada mediante los actos acusados, como de la previamente registrada y con base en la cual la

Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro que aquí se pide sea otorgado, constituye, sin duda alguna, un vocablo en idioma extranjero de uso común en los países miembros de la Comunidad Andina, pues, de una parte, su raíz, NATUR, es idéntica a la del vocablo en idioma castellano, NATURAL o DE LA NATURALEZA, al igual que su fonética es muy similar entre uno y otros. En consecuencia, la Sala excluirá la expresión NATURE'S de la comparación que efectuará entre los signos en conflicto, pues dado que describe una característica de los productos que pretende amparar y de los que ampara la marca previamente registrada, esto es, que son naturales o que provienen de la naturaleza, su registro exclusivo no es posible a la luz de las disposiciones comunitarias, razón por la cual no puede impedirse que haga parte de diversas marcas. Sin mayor esfuerzo, la Sala concluye que entre los signos BLEND y SUNSHINE no existe siquiera similitud y, por tanto, mucho menos identidad de tipo gráfico, pues el primero está compuesto por una sola sílaba de 5 letras, BLEND, mientras el segundo está compuesto por tres sílabas de 8 letras SUN-SHI-NE. Además, al pronunciarlas como lo haría el consumidor medio que no posee mayor conocimiento del idioma inglés, la negada mediante los actos acusados se pronuncia BLEND, y la que fue fundamento de tales actos se pronuncia SUNCHINE, lo cual pone de presente que fonéticamente tampoco tienen similitud alguna. En cuanto al aspecto conceptual, es evidente que tampoco su coexistencia en el mercado genera el más mínimo riesgo de confusión, pues al estar escritas en idioma extranjero hacen parte de las denominadas marcas de fantasía, cuya característica es que no evocan idea alguna, si se tiene en cuenta que pertenecen al inglés y que su significado es desconocido por el consumidor medio, a excepción del prefijo SUN de la marca previamente registrada, respecto del cual es sabido que traduce SOL. Al comparar sucesivamente las marcas BLEND-SUNSHINE-BLEND-SUNSHINE-BLEND-SUNSHINE, la Sala, colocándose en el lugar de un consumidor medio, está segura de que no solicitaría un producto de la marca NATURE'S BLEND pensando que está solicitando uno de la marca NATURE'S SUNSHINE y viceversa (confusión directa), como tampoco pensaría que tienen el mismo origen empresarial (confusión indirecta), máxime cuando los signos que le otorgan la suficiente distintividad a cada uno de ellos son fantasiosos, es decir, que no evocan concepto alguno y no tienen elementos semejantes de índole gráfico, fonético, ortográfico o conceptual

DECISION 344 ARTICULOS 81 Y 83 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre del dos mil siete (2007)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00081-01

Actora: NATURE'S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por NATURE'S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

1. LA DEMANDA

Mediante el trámite del proceso ordinario, la parte actora solicita que se acceda a las siguientes

1.1. Pretensiones

1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 12013 de 30 de marzo de 2001, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió negar el registro de la marca NATURE'S BLEND, solicitado por la actora para distinguir cosméticos, productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

1.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución 23600 de 24 de julio de 2001, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución identificada en el numeral anterior, confirmándola.

1.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución 29683 de 18 de septiembre de 2001, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 12013 de 30 de marzo de 2001, confirmándola.

1.1.4. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a la actora el registro de la marca NATURE'S BLEND para distinguir cosméticos, productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

1.1.5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso.

1.2. Los hechos de la demanda

El 27 de septiembre de 2000, el señor ALBEIRO SALVADOR SÁNCHEZ ROJAS solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca NATURE'S BLEND (nominativa), para distinguir cosméticos, productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

La anterior solicitud fue modificada para que se tuviese como peticionaria a NATURE'S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I., en razón a la cesión que de aquella le hizo el señor SÁNCHEZ ROJAS.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin que se hubieran presentado oposiciones.

La División de Signos Distintivos negó el registro de la marca, por considerarla semejante a la marca previamente registrada NATURE'S SUNSHINE (mixta) a favor de NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS INC., en cuanto *"... las marcas en cotejo presentan una raíz común (NATURE'S) que puede generar confusión en los consumidores en cuanto al origen empresarial y procedencia"*.

Contra la anterior decisión la actora interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos, confirmándola.

1.3. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

La parte actora afirma que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 135, literal e), 136, literal a), 137 y 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y 29 y 83 de la Constitución Política, y estructuró para el efecto las siguientes censuras:

PRIMER CARGO.- Los actos acusados violaron, por falta de aplicación, el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, según el cual no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Anota que tanto la jurisprudencia como la doctrina han sostenido que cuando un signo esté integrado por un elemento genérico, descriptivo, evocativo o que en parte pueda calificarse por una de estas características, dicho elemento o parte del conjunto marcario no debe tenerse en cuenta al momento de cotejarlo con otro, es decir, que de la norma citada se infiere, como regla legal, que sobre las expresiones evocativas, genéricas o descriptivas la autoridad marcaria no puede reconocer derechos exclusivos y excluyentes a ningún administrado.

Sostiene que la expresión “NATURE’S” (inglés) o “DE LA NATURALEZA” (castellano) evoca o indica la idea de algo que viene inmediatamente de la naturaleza o que apenas ha tenido un escaso proceso industrial, luego informa al consumidor que el producto es “*de la naturaleza*” o natural.

Agrega que los productos de la Clase 3ª que se pretenden distinguir con la marca NATURE'S BLEND evocan la idea de los denominados "naturistas", o indica esta característica o calidad. Además, los signos naturaleza, natural, naturista o similares son de uso común para referirse a los comprendidos en la mencionada Clase 3ª y el consumidor medio de esta clase de productos no percibe dichos signos como una marca, sino como lo que son, evocativos, descriptivos o indicativos de una característica o calidad.

Con la decisión adoptada la demandada negó a la actora el derecho a utilizar una expresión evocativa de uso común y/o indicativa de una característica usual o propia de los productos a identificar, y declaró a favor de un tercero que no intervino en el trámite administrativo la potestad exorbitante para que utilice dicho signo de manera exclusiva y excluyente.

SEGUNDO CARGO.- Los actos acusados violaron, por aplicación indebida, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que al comparar marcas compuestas que contienen palabras genéricas, descriptivas, informativas o evocativas, o prefijos o sufijos de uso común, éstos deben descartarse. En consecuencia, la demandada debió limitarse a comparar las expresiones BLEND y SUNSHINE, que son bien distintas y nada similares.

Agrega que aún comparando los signos en su integridad, esto es, NATURE'S BLEND y NATURE'S SUNSHINE, se tiene que son suficientemente distintos como para coexistir en el mercado sin riesgo de que el consumidor medio los asocie o confunda.

TERCER CARGO.- Los actos acusados violaron, por falta de aplicación, los artículos 137 y 165 de la Decisión 486, y 29 y 83 de la Constitución Política, por cuanto la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó de oficio el registro de la marca NATURE'S BLEND con fundamento en una causal de nulidad relativa, decisión que sólo puede adoptar cuando existe un indicio razonable para inferir que "el registro se

hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”, sin darle oportunidad a la peticionaria de defenderse mediante la excepción de cancelación total o parcial del registro de la marca, supuestamente parecida, por falta de uso, y presumiendo la mala fe en la solicitud.

Agrega que con base en la normativa supranacional anterior a la vigente, la jurisprudencia y la doctrina han sostenido que aun cuando no se presenten observaciones en el trámite de la solicitud de registro de una marca es un deber de la autoridad nacional competente realizar el respectivo examen a la luz de las causales de irregistrabilidad, y que en el evento de estar la solicitud incurso en una de ellas debe negar de oficio el registro.

Considera la actora que a la luz de la Decisión 486 se debe revisar la anterior doctrina, retomando el principio de derecho según el cual las nulidades absolutas pueden ser declaradas de oficio o a petición de cualquier persona, y las relativas solamente a petición de parte interesada, razón por la cual estima que el artículo 137 de la norma comunitaria en cita debe ser aplicado de manera restrictiva, esto es, que la oficina nacional competente niegue de oficio un registro con fundamento en una causal de nulidad relativa cuando tenga indicios razonables de que tal solicitud es un medio para realizar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, supuesto que en este caso no se dio.

Agrega que el artículo 165 de la Decisión 486 establece la excepción de cancelación por no uso como medio de defensa frente a la posibilidad de que se discuta la registrabilidad de un signo como marca con el argumento de hallarse incurso en una causal relativa de irregistrabilidad; que el artículo 29 de la Constitución Política consagra como un derecho fundamental el de defensa; que el artículo 137 de la misma Decisión 486 señala de manera restrictiva que la autoridad nacional competente negará el registro cuando tenga indicios atendibles de que se solicita para realizar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal; y que el canon constitucional 83

consagra el principio de la presunción de buena fe de los particulares en sus actuaciones ante las autoridades, para concluir que como en el trámite administrativo que culminó con la expedición de los actos acusados no hubo oposiciones ni indicios de que la solicitud se presentó para realizar actos de competencia desleal, como tampoco oportunidad de defensa mediante la proposición de la excepción de cancelación total o parcial de la marca NATURE'S SUNSHINE (mixto), se vulneraron el derecho de defensa y el principio de la presunción de buena fe del particular que inició el trámite ante la autoridad.

2.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Nación Superintendencia de Industria y Comercio, en defensa de la legalidad de los actos acusados, sostuvo:

Que los actos acusados no incurrieron en violación de norma alguna contenida en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues para que un signo pueda ser registrado como marca debe cumplir con los requisitos del artículo 134 de la Decisión citada, y además no estar incurso en las causales de irregistrabilidad allí consignadas.

Señala que efectuado el examen sucesivo y comparativo de los signos NATURE'S BLEND (solicitado por la actora) y NATURE'S SUNSHINE (registrada) para los productos de la Clase 3ª, se concluye que existen semejanzas de tipo gráfico, ortográfico y fonético, por cuanto la expresión cuyo registro fue negado reproduce casi en su totalidad la previamente registrada, lo cual puede inducir al público consumidor a error al considerar que los bienes adquiridos tienen el mismo origen empresarial.

Señala que la comparación de los signos debe versar sobre la totalidad del conjunto marcario, sin que sea posible su desarticulación, pues el público consumidor no procede de tal manera, y trascibe lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto a que *“La apreciación de conjunto implica una comparación con la totalidad de los*

elementos que componen el signo frente a la totalidad de los que integran el signo confrontado. Para examinar la confusión no es procedente descomponer la unidad fonética¹”.

Considera que la actora incurre en error al afirmar que se violó el artículo 137 de la Decisión 486, si se tiene en cuenta que dentro de la actuación administrativa no se tuvo conocimiento de que con el registro de la expresión NATURE'S BLEND pudieran presentarse los presupuestos señalados en la norma citada, en tanto no existieron denuncias o investigaciones por competencia desleal entre las expresiones objeto de debate.

Respecto del artículo 165, ibídem, sostiene que para efectos de iniciar la acción de cancelación por no uso el interesado debe promoverla y acreditar el cumplimiento de los respectivos presupuestos, lo cual a la fecha no ha efectuado la actora.

Finalmente, pone de presente que la actuación administrativa que culminó con los actos acusados se ajustó al trámite administrativo previsto en materia marcaría y siempre tuvo en cuenta la buena fe del solicitante, lo que descarta la alegada violación de los artículos 29 y 83 de la Constitución Política.

Por su parte, NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS INC., tercera directa interesada en las resultas del proceso en la medida en que es la titular de la marca NATURE'S SUNSHINE (mixta) con base en la cual la Superintendencia negó a la actora el registro del signo NATURE'S BLEND, no contestó la demanda, ni alegó de conclusión.

III.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

El Procurador Delegado ante esta Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad

¹ Proceso 26-IP-96.

Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 13 febrero de 1980, artículos XXVIII y s.s.

IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:

“PRIMERO.- *Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.*

“La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

“SEGUNDO.- *Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.*

“TERCERO.- *En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y procede a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.*

“CUARTO.- En el registro como marca de un signo 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.

“QUINTO.- No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, 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 error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

“SEXTO.- Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base en reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

“SÉPTIMO.- Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

“OCTAVO.- Aún cuando no se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado, la Oficina Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa”.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca NATURE'S BLEND fue presentada el 27 de diciembre de 2000, estando aún vigente la Decisión 344, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la

Decisión 486 los actos acusados se deben estudiar a la luz de su artículo 150 y de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión, normas todas que el citado Tribunal interpretó de oficio, y las cuales preceptúan:

Decisión 486

“Disposición Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

“En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

“Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

DECISIÓN 344

“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 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 puede inducir al público a error”.

La expresión NATURE'S BLEND (nominativa), de conformidad con la solicitud que obra a folio 28 del expediente, fue solicitada como marca para distinguir cosméticos, productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que la marca fundamento de la negativa contenida en los actos acusados NATURE'S SUNSHINE (mixta), previamente registrada a favor de NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS INC., fue otorgada, de acuerdo con el contenido de la Resolución 12013 de 30 de marzo de 2001, para distinguir, entre otros, preparaciones para tocador no medicadas, también comprendidas en la citada Clase 3ª.

Para llevar a cabo el cotejo marcario entre el signo cuyo registro fue otorgado y el signo en que se fundamenta la oposición, la Sala tendrá en cuenta los criterios que para el efecto han sido acogidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir, que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que ‘debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes’.

“2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

“3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante

disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

“4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Los signos a comparar son NATURE'S BLEND y NATURE'S SUNSHINE, respecto de los cuales la entidad demandada considera que existen semejanzas de orden ortográfico y fonético, derivadas de la utilización por parte de uno y otro de la palabra NATURE'S, elemento que, a su juicio, es el sobresaliente en las dos marcas, que implica la reproducción parcial del signo registrado por parte del solicitado, y cuya coexistencia en el mercado conduciría a error al consumidor.

Sobre el particular, la Sala considera pertinente remitirse a lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso respecto de las marcas en idioma extranjero, dado que, precisamente, en este caso las marcas en conflicto gozan de tal característica:

“Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al forma parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que ‘el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros’.

“Con relación a este tema el Tribunal asimismo dice que ‘... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las

expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común’.

“Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que ‘han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado’”.

Antes de entrar a analizar la situación que se plantea en el presente proceso, es pertinente anotar que esta Sala en oportunidad anterior al resolver el conflicto presentado como consecuencia de la negativa a la solicitud de registro de la expresión “Herbamiel Nature’s Blend”, para productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, sobre el supuesto de confusión con la marca registrada “Naturasol Herbamiel”, para productos comprendidos en la Clase 31 Internacional, consideró que:

“En la marca previamente registrada la expresión <<naturasol>> forma parte del nombre comercial de la opositora y se emplea como indicación del origen empresarial de sus productos, para hacerle saber al consumidor que el producto distinguido con la marca <<naturasol herbamiel>> es fabricado por <<NATURASOL>>.”

“En el signo presentado a registro la expresión <<nature’s blend>> es descriptiva, porque describe una de las características del producto, a saber, que se trata de una mezcla natural, o que es un producto natural”².

En el orden expuesto, en el fallo citado se concluyó que en los signos confrontados la expresión HERBAMIEL es el elemento principal y característico, y que los productos de la marca registrada son adquiridos como insumos agropecuarios, alimento o forraje, y se buscarán en los depósitos agrícolas, que son los puntos de venta donde se suele encontrarlos; a su vez, los productos a los que se refiere la marca solicitada

² Sentencia de 27 de julio de 2006, Rad. 0226- 01. C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade.

son de carácter farmacéutico, cuyo comprador desde luego los adquirirá como medicamentos en droguerías o farmacias, todo lo cual condujo a sostener que *“Para la Sala, no existe el riesgo de confusión, atendiendo a la naturaleza de los productos y a sus disímiles canales de distribución”*, motivo por el cual se resolvió declarar la nulidad del Acto Administrativo demandado y a manera de restablecimiento del derecho se le ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio proseguir con el trámite de la solicitud de registro del signo HERBAMIEL NATURE´S BLEND.

Como puede observarse, en el fallo aludido el comentario de la Sala sobre la expresión “nature´s blend”, Clase 5ª, se formuló en el contexto de su integración con la expresión “herbamiel”, frente a la marca registrada “naturasol herbamiel”, Clase 31, para concluir, como se dijo, que no había riesgo de confusión por las razones igualmente anotadas, circunstancia que indica que el haber considerado la expresión “nature´s blend” como descriptiva no fue la determinante para adoptar la decisión correspondiente³; además, para efectos del comentario aludido sobre la expresión “nature´s blend” no se tuvo en cuenta la regla que en esta oportunidad destaca el Tribunal Andino de Justicia sobre el alcance y las implicaciones de las expresiones en idioma extranjero como parte integrante de signos cuyo registro se solicita, valoración que se impone en el presente caso en donde se confrontan las expresiones “NATURE´S BLEND”, solicitada, y “NATURE´S SUNSHINE”, registrada, ambas en la Clase 3ª Internacional, lo cual determina igualmente precisar la consideración descriptiva que a aquella expresión se le atribuyera en el fallo anterior citado, tal como se hará más adelante.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala es claro que la expresión NATURE´S, que hace parte tanto de la marca solicitada y negada mediante los actos acusados, como de la previamente registrada y con base en la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro que aquí

³ Es más, en fallo posterior esta misma Sala decretó la nulidad de un Acto Administrativo mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio había concedido a otra empresa el registro de la marca “Herbamiel”, sobre la base de que la Actora en aquel y en este proceso solicitó previamente el registro de la marca “HERBAMIEL NATURE´S BLEND”(Sentencia de 16 de noviembre de 2006, Rad. 0433 01. C.P. Dra. Martha Sofía Sanz Tobón).

se pide sea otorgado, constituye, sin duda alguna, un vocablo en idioma extranjero de uso común en los países miembros de la Comunidad Andina, pues, de una parte, su raíz, NATUR, es idéntica a la del vocablo en idioma castellano, NATURAL o DE LA NATURALEZA, al igual que su fonética es muy similar entre uno y otros.

En consecuencia, la Sala excluirá la expresión NATURE'S de la comparación que efectuará entre los signos en conflicto, pues dado que describe una característica de los productos que pretende amparar y de los que ampara la marca previamente registrada, esto es, que son naturales o que provienen de la naturaleza, su registro exclusivo no es posible a la luz de las disposiciones comunitarias, razón por la cual no puede impedirse que haga parte de diversas marcas, pertenecientes a distintos titulares, siempre y cuando esté acompañada de otro signo o signos que le otorguen suficiente distintividad, bien sean nominativos o gráficos, sin que sea de recibo, por tanto, la consideración equivocada de la Superintendencia de Industria y Comercio de que su inclusión en la marca solicitada afectaría el derecho del titular de la marca NATURE'S SUNSHINE.

Procede entonces esta Corporación a determinar si el signo BLEND tiene la suficiente fuerza distintiva para que pueda coexistir en el mercado con la marca SUNSHINE, previamente registrada, sin que el público consumidor incurra en error.

Sin mayor esfuerzo, la Sala concluye que entre los signos BLEND y SUNSHINE no existe siquiera similitud y, por tanto, mucho menos identidad de tipo gráfico, pues el primero está compuesto por una sola sílaba de 5 letras, BLEND, mientras el segundo está compuesto por tres sílabas de 8 letras SUN-SHI-NE.

Además, al pronunciarlas como lo haría el consumidor medio que no posee mayor conocimiento del idioma inglés, la negada mediante los actos acusados se pronuncia BLEND, y la que fue fundamento de tales actos se

pronuncia SUNCHINE, lo cual pone de presente que fonéticamente tampoco tienen similitud alguna.

En cuanto al aspecto conceptual, es evidente que tampoco su coexistencia en el mercado genera el más mínimo riesgo de confusión, pues al estar escritas en idioma extranjero hacen parte de las denominadas marcas de fantasía, cuya característica es que no evocan idea alguna, si se tiene en cuenta que pertenecen al inglés y que su significado es desconocido por el consumidor medio, a excepción del prefijo SUN de la marca previamente registrada, respecto del cual es sabido que traduce SOL.

Lo anterior indica, igualmente, que la expresión BLEND puede ser registrable por cuanto, además, su significado no se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, razón por la cual tampoco se le puede considerar como un signo “descriptivo” en nuestro idioma, amén de que sea propicia la oportunidad para recordar el criterio del Tribunal Andino de Justicia en relación con los signos descriptivos:

*“La naturaleza de signo descriptivo no es condición **sine qua non** para descalificar **per se** un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término **confortable** no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes.*

“A manera de síntesis de la doctrina y de la jurisprudencia puede decirse que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o servicios que pretenden designar. De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse

*en **signos débiles** que- por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos”⁴.*

En verdad, no puede afirmarse que la expresión BLEND y su significado, entendido como “mezcla”, guarde una estrecha relación con los “cosméticos”, que son los productos que se pretenden designar al solicitar la Clase 3ª Internacional, observando que dicho signo puede servir de calificativo para productos pertenecientes a diversas clases.

Al comparar sucesivamente las marcas BLEND-SUNSHINE-BLEND-SUNSHINE-BLEND-SUNSHINE, la Sala, colocándose en el lugar de un consumidor medio, está segura de que no solicitaría un producto de la marca NATURE’S BLEND pensando que está solicitando uno de la marca NATURE’S SUNSHINE y viceversa (confusión directa), como tampoco pensaría que tienen el mismo origen empresarial (confusión indirecta), máxime cuando los signos que le otorgan la suficiente distintividad a cada uno de ellos son fantasiosos, es decir, que no evocan concepto alguno y no tienen elementos semejantes de índole gráfico, fonético, ortográfico o conceptual que pudieran impedir diferenciar en el mercado los productos que pretende amparar la actora con el signo NATURE’S BLEND, de los productos amparados por NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS INC. con la marca NATURE’S SUNSHINE.

Además, la Sala destaca que la marca NATURE’S BLEND se deriva del nombre comercial de la actora, esto es, NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I., al igual que NATURE’S SUNSHINE (mixta) se deriva del nombre comercial de su titular, esto es, NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS INC., de donde resulta que su coexistencia en el mercado no impediría al consumidor precisar el origen de los productos identificados con una u otra marca.

⁴ 07- IP- 95, cita en la Sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, de 4 de octubre de 2007, EXp. 00362- 01. C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade.

Concluye la Sala que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344, pues el signo NATURE'S BLEND (nominativo) es perceptible, susceptible de representación gráfica y posee la suficiente fuerza para distinguir los productos que pretende amparar con dicha marca la actora de los que ampara NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS INC bajo la marca NATURE'S SUNSHINE, razón por la cual accederá a las pretensiones de la deman

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 las Resoluciones 12013 de 30 de marzo, 23600 de 24 de julio y 29683 de 18 de septiembre, todas de 2001, las dos primeras expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, mediante las cuales se negó a la actora el registro del signo NATURE'S BLEND para distinguir cosméticos, productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, **ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a la actora el registro de la marca NATURE'S BLEND para distinguir cosméticos, productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, previo el cumplimiento de los demás requisitos legales.

TERCERO.- ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN
Presidenta

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Salva Voto

RAFAEL E . OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO