

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejero Ponente: Doctor **RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre del dos mil nueve (2009)

Radicación núm.: 11001 0324 000 **2003 00020 01**

Actor: **PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A.**

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra **La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio** por la decisión de negarle la solicitud de registro de la marca **AGUA SANTA**.

I.- LA DEMANDA

PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A., mediante apoderado, solicita a la Sala en acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

1. Pretensiones

Que declare la nulidad de las Resoluciones núms. 10946 de 12 de abril de 2002 y 27325 del 28 de agosto de 2002 proferidas en su orden por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado, ambos de la **Superintendencia de Industria y Comercio** para la Propiedad Industrial, respectivamente, mediante las cuales, por una parte se declaró infundada la oposición que presentó y se concedió el registro de la marca

“**AGUA SANTA**” (nominativa) en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, por la otra, se resolvió el recurso de apelación que interpuso contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla.

Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Superintendencia demandada cancelar el certificado de registro, si ya ha sido expedido, o en caso contrario que se abstenga de expedirlo.

2. Los hechos

Se resumen en que el 18 de mayo de 2001, el señor JUAN CARLOS ARANGO solicitó el registro del signo “AGUA SANTA” para amparar “agua natural”, producto comprendido en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Con ocasión de la publicación del extracto de dicha solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 509, y estando dentro del término legal, PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. PANAMCO INDEGA S.A. o INDEGA S.A. (hoy PANAMCO COLOMBIA S.A.) presentó oposición a la misma solicitud argumentando ser titular de las marcas SANTA CLARA (nominativa) y SANTA CLARA (mixta) en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

El 12 de abril de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia la decidió con Resolución Núm. 10946, declarando infundada la oposición formulada y concediendo el registro del signo solicitado a favor del señor JUAN CARLOS ARANGO.

PANAMCO INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. PANAMCO INDEGA S.A. o INDEGA S.A. (hoy PANAMCO COLOMBIA S.A.) interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra ese acto. Con Resolución Núm. 27325 del 28 de agosto de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la primera.

3.- Normas violadas y concepto de su violación.

La demandante invoca como violados los artículos que se mencionan en los siguientes cargos:

3.1.- 61 de la Constitución Política, por no dársele a la actora la protección de su derecho de propiedad intelectual sobre las marcas de su propiedad.

3.2.- 136 literal a), 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque al comparar el signo solicitado, AGUA SANTA, y la marca previamente registrada, SANTA CLARA, se encuentra que entre ellas existe similitud ideológica, gráfica y fonética. La marca AGUA SANTA fue solicitada para amparar “Agua natural”. En consecuencia, la palabra “AGUA” resulta genérica y debe ser excluida de la comparación.

Son confundiblemente semejantes en el aspecto conceptual o ideológico, ya que ambas evocan la idea de santidad o, lo que es igual, virtud, perfección, gracia, misticismo, sublimidad. Desde el punto de vista gráfico, también presentan una innegable similitud, puesto que la marca SANTA reproduce íntegramente el primer término de la expresión SANTA CLARA, sin añadirle ningún elemento que le otorgue distintividad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.- El apoderado de la **Superintendencia de Industria y Comercio** sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; 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, 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 la materia, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, por lo tanto, los actos acusados no son nulos.

Solicita que no se tengan en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Afirma que efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas 'AGUA SANTA' y 'SANTA CLARA' no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden conceptual, gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual.

Que la pronunciación del vocablo 'AGUA SANTA' es completamente diferente a la del vocablo 'SANTA CLARA' en razón a que la estructura de la sílaba tónica que da el acento a la pronunciación, difiere sustancialmente una de otra. En consecuencia, la percepción sonora o auditiva que ambas marcas generan es completamente diferente.

2.- El señor **JUAN CARLOS ARANGO**, tercero interesada en el litigio, fue vinculada al proceso en debida forma y guardó silencio en esta oportunidad procesal.

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

La entidad demandada recorrió el traslado respectivo, cuyo apoderado se pronunció en forma similar a como lo hizo en la contestación de la demanda y defensa del acto acusado, e insiste en sus peticiones.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Primero Delegado ante la Sala solicita que se requiera la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio 180).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dada en el expediente IP-38-2008 y solicitada por la Sala respecto de las normas comunitarias que se invoca, en los cargos, tras advertir que: (i) procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de que la solicitud relativa al registro del signo “AGUA SANTA” ha sido presentada el 18 de mayo de 2001, esto es, en vigencia de la Decisión 486 mencionada, (ii) con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los artículos 134, 135 literales e) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, (iii) no interpretar los artículos 154 y 172 de la Decisión 486 solicitados por la Instancia Nacional consultante, por no ser aplicables al presente caso, concluye:

1. 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 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa 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 presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.

En la comparación que incluya una marca denominativa compuesta debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.

Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta 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, no habría, en principio, lugar 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 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, 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 en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. *El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.*

6. *La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.*

7. *En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.*

8. *En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcarriamente débiles.*

VII.- DECISIÓN

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

CONSIDERACIONES

1.- Naturaleza jurídica de la acción incoada

En la demanda está identificada como la de nulidad y restablecimiento del derecho, sin embargo, se ha de tener como la prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente para el momento en que fue iniciada la presente acción, 13 de enero de 2003¹, en razón a que se trata de un acto administrativo que concede el registro de una marca, y la actora es un tercero y se trata de un acto que concede el registro de una marca a otra persona.

En ese orden es útil traer el enunciado de esa disposición, que a la letra dice:

“ART. 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrán declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

¹ La Decisión 486 de la Comunidad Andina entró a regir a partir del 1° de diciembre de 2000 por expresa disposición en su artículo 274.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.”

2. La cuestión de fondo

Lo primero a dirimir es si pueden o no coexistir en el mercado, sin generar confusión en el consumidor, las marcas **AGUA SANTA**, registrada para distinguir **agua natural**, producto de la clase 32, y **SANTA CLARA**, marca registrada con anterioridad a la solicitud de aquélla, para distinguir todos los productos de la clase 32, de propiedad de una empresa distinta al solicitante.

Se ha de verificar, entonces, si el signo AGUA SANTA para distinguir agua natural, producto de la clase 32, ofrece los requisitos para ser registrado como marca, como son los comentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su sentencia interpretativa allegada a este proceso, a saber: la perceptibilidad (que sea apreciable por medio de los sentidos), la distintividad (posibilidad de que sirva para distinguir unos productos o servicios de otros), y representación gráfica que permita la publicación y el archivo de la misma como marca registrada.

En cuanto a la perceptibilidad y la susceptibilidad de ser representado gráficamente se trata de atributos que debe tener el signo *per se*, esto

es, visto en si mismo, pudiéndose observar que sin lugar a dudas satisface tales requisitos, por cuanto es un signo percibible visualmente y por lo mismo puede ser representado mediante grafía o dibujo.

Sin embargo, la distintividad implica cotejarlo con otros signos que existan en el mercado, pues se trata de que pueda distinguir los productos o servicios de una persona frente a los ofrecidos por otra persona en el mercado, lo cual de suyo se entiende que lo hace bajo una determinada marca.

Por lo tanto ese aspecto comporta la comparación del signo que se pretende registrar como marca con los que se encuentren registrados o solicitados con anterioridad para la misma clase de productos, a menos de que se trate de marcas notorias, a fin de establecer si puede ser confundible con algunos de éstos.

Según consta en autos, se encuentra registrada la marca **SANTA CLARA** para distinguir productos de la clase 32, a nombre de la actora, y que en la demanda se aduce que la marca enjuiciada **AGUA SANTA** puede confundirse con aquella, en tal grado que no pueden coexistir en el mercado sin inducir en error al consumidor medio.

A fin de verificar los cargos de la demanda, se han de seguir las reglas de comparación delineadas por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global, ya que dichas

reglas exigen la visión de conjunto y la de las partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, pero se advierte que ésta se hace en función de aquélla, es decir, que las partes o elementos deben analizarse dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en éste, y así establecer si hay semejanza o no, con la consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente, y no de manera aislada.

Además, la globalidad con que debe observarse una marca comprende el análisis de sus componentes y de sus diferentes aspectos, en la medida en que se requiere una valoración cuidadosa de los campos que pueden producir confusión, como son el visual, causado por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético y, si es del caso, el ideológico o conceptual.

Se observa en este caso que la marca AGUA SANTA está conformada por una palabra que sirve para denominar el producto que con ella se distingue, agua natural, luego es una expresión genérica en cuanto es la que se utiliza para identificar o nombrar el producto, de allí que carezca de distintividad, considerada en sí misma, y sólo puede ser utilizada como marca si se le agrega un elemento que le imprima al conjunto la distintividad requerida frente a otras marcas que se utilicen para distinguir la misma clase de productos.

Ese elemento que se le ha agregado es justamente la palabra SANTA, que valga anotar no tiene una relación directa ni indirecta con el

producto, pero sucede que ésta hace parte, como elemento central y sustantivo, de la marca opuesta, SANTA CLARA, que también distingue *agua* en tanto en cuanto ese producto se encuentra dentro de los de la clase 32, por lo tanto resultan con un elemento común, que es la citada palabra SANTA.

Siendo SANTA el elemento que se agrega o adiciona a la palabra genérica AGUA para darle distintividad por no tener relación con el producto ofrecido, la comparación con la marca opuesta se ha de hacer tomándola sólo a ella como elemento de comparación, pues por su carácter genérico la palabra AGUA no tiene relevancia distintiva, pues igual también se le podría agregar a la expresión SANTA CLARA en tanto igualmente distingue *agua*, de suerte que en relación con ese producto da igual comparar AGUA SANTA con AGUA SANTA CLARA que SANTA con SANTA CLARA, pues los signos genéricos y descriptivos no son apropiables por nadie, lo que significa que no se puede excluir a nadie de su uso, toda vez que por ser tales son de uso común.

A propósito de esa circunstancia sirve tener en cuenta lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su conclusión 8, en el sentido de que *“En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcarriamente débiles”*.

En esas circunstancias es claro que la marca enjuiciada, en el elemento o signo que no es genérico ni descriptivo, es decir, que tiene la posibilidad de ser apropiable para distinguir productos o servicios de determinada clase, reproduce una parte de la marca opuesta, que distingue los mismos productos de aquélla, de suerte que la marca AGUA SANTA está conformada exclusivamente con uno de los vocablos de una marca anteriormente registrada, SANTA CLARA, y que por lo mismo su uso está reservado al propietario de esta marca, la palabra SANTA.

En la medida en que la palabra SANTA de la marca acusada, no está acompañada de ningún elemento que le introduzca al conjunto marcario distinción frente a la marca SANTA CLARA, y que realmente resulte constituida por dicha palabra, que pertenece a esta marca anteriormente solicitada y registrada en cabeza de la actora, hay carencia de la distintividad necesaria para que los signos enfrentados puedan coexistir en el mercado sin crear el riesgo de confusión entre los consumidores sobre el origen empresarial del producto, especialmente del agua, que con cada uno de ellos se ofrece.

3. Conclusión

Así las cosas, el resultado es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, generan una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética que puede crear confusión en los consumidores de los productos en mención, por lo tanto, emerge sin

dificultad alguna que la marca acusada no ofrece la distintividad necesaria frente a la otra para coexistir en el mercado de manera pacífica, pues puede inducir al consumidor medio a error, en especial en lo que al productor de los respectivos bienes que bajo el amparo de cada una se ofrecen.

En consecuencia, la decisión de conceder el registro de la marca **AGUA SANTA**, para distinguir agua natural, producto de la clase 32, viola el artículo 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a cuyo tenor no puede registrarse como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios; debido a que, según se anotó, no es distintiva frente a la marca de propiedad de la actora **SANTA CLARA**, registrada para distinguir la misma clase de productos, razones éstas que generan el riesgo de confundibilidad respecto del signo precitado, y de inducir a error o engaño al consumidor sobre la procedencia, naturaleza u otros aspectos del producto, por la notoria identidad del elemento susceptible de comparar que conforma la primera con uno de los dos elementos que conforman la segunda.

Por lo tanto se ha de declarar la nulidad del acto administrativo acusado, como en efecto se hará 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,

F A L L A :

DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones núms. 10946 de 12 de abril de 2002 y 27325 del 28 de agosto de 2002 proferidas en su orden por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado, ambos de la **Superintendencia de Industria y Comercio** para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se declaró infundada la oposición que presentó y se concedió el registro de la marca “**AGUA SANTA**” (nominativa) para distinguir agua natural, producto de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 10 de septiembre del 2009.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Presidenta

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

