

## **ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL**

CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RADICADO: 11001032400020080013200

FECHA: 23 DE JUNIO DE 2016

### **SITUACIÓN FÁCTICA:**

Meals de Colombia S.A, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución n° 40856 de 2007, por medio de la cual se concedió el registro de la marca VAMPIRO de Timiscol S.A C.I para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de NIZA, así como las resoluciones por las cuales se resolvió recurso de reposición y apelación donde se confirmó la decisión tomada.

Esto argumentando que dentro del término oportuno fue objetado, aduciendo que el registro marcario era confundible con la marca VAMPIRO previamente registrada a favor de la parte actora para distinguir productos de la clase 30 internacional.

### **INTERVENCIÓN DE LA PARTE ACTORA:**

Sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC- debe cancelar el registro de la marca VAMPIRO , cuyo registro se concedió a favor de TIMISCOL S.A C.I para distinguir productos de la clase 33 pues es confundible con la marca de idéntica denominación, previamente registrada a su favor para identificar productos en la clase 30 internacional, indica que el registro del signo VAMPIRO en la clase 30, puntualmente porque entre otros , la actora ha posicionado una paleta, que se ha convertido en un producto notorio en Colombia.

### **INTERVENCIÓN DE LA SIC:**

La SIC sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, debido a que los Actos Administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina. Seguidamente adujo que la marca VAMPIRO de la clase 33 no era confundible con la marca VAMPIRO de la clase 30, pues a pesar de la identidad nominal estas distinguían productos diferentes.

### **INTERVENCIÓN DE TERCERO INTERESADO:**

Timiscol S.A C.I se opuso a las pretensiones de la demanda aludiendo lo señalado por la SIC y que además los productos distinguidos en las clases 30 y 33 de la Clasificación Internacional de NIZA, no tenían la misma finalidad, no eran complementarios e intercambiables, ni se comercializaban en los mismos sitios.

## **INTERPRETACION PREJUDICIAL:**

**INTERPRETACION 206 IP -2013:** En esta se dijo por el alto Tribunal que de conformidad a lo establecido por el artículo 134 de la decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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, siempre que no esté inmerso en ninguna causal de irregistrabilidad tal y como reza el artículo 136 literal a) 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 y/o asociación, es decir la mera existencia del riesgo de confusión configura la prohibición del registro.

Seguidamente, se señala que el juez consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca VAMPIRO (mixta) de la clase 33, es o no es similar a la marca registrada VAMPIRO (denominativa) de la clase 30, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Posteriormente, 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, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.

El artículo 224 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiéndose por tal lo consagrado en el art 230 de la decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina
- Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los países miembros.
- Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

El riesgo de dilución, estableció el Tribunal es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Cabe anotar, que la prueba de que un signo es notoriamente conocido le corresponde a quien la alega.

## **CONSIDERACIONES DE LA SALA**

La Sala realizó el cotejo para determinar la notoriedad alegada por la actora, en este sentido, se advierte que el artículo 224 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina indica que “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En el caso concreto, la Sala establece que la marca VAMPIRO, no es notoriamente conocida, pues la actora no aportó prueba alguna para corroborar dicha información.

Para el examen de registrabilidad debe tenerse en cuenta las reglas señaladas por la jurisprudencia comunitaria:

Regla1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada.

Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas

Regla 4: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Así entonces al realizar el cotejo marcario entre una marca mixta y otra nominativa, se identifica que el elemento que tiene mayor influencia es el denominativo por lo cual se inicia a comparar ortográfica y fonéticamente, a lo cual se evidencia identidad entre ellos, pues son iguales y también se presenta identidad ideológica, pues el vocablo que los compone evoca en la mente del consumidor la misma idea.

Sin embargo esto solo, no es causal de irregistrabilidad por lo cual se ahonda en el análisis de confundibilidad para determinar si el registro del signo generaría confusión en el consumidor. En ese sentido, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a la identidad o semejanza entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos, en ese sentido la Sala encuentra que las marcas VAMPIRO y VAMPIRO son idénticas pero distinguen productos diferentes.

Lo anterior, permite a la Sala constatar que la convivencia de las marcas VAMPIRO en las clases 33 y 30 de la Clasificación Internacional de NIZA, genera riesgo de confusión en el público consumidor, pues pese a que distinguen productos diferentes en distintas clases del nomenclador, pueden comercializarse en el mismo tipo de establecimientos, como lo son los almacenes de cadena.

Lo cual significa que la marca VAMPIRO de la clase 33 no reúne el requisito de distintividad lo cual hace que se encuentre incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina, además de que se evidencia una conexión competitiva al coincidir en los canales y medios de comercialización y publicidad por lo cual se declara la nulidad de las resoluciones atacadas.