CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejero ponente (E): MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., dos (2) de febrero de dos mil doce (2012)
Radicación núm.: **11001 0324 000 2002 00367 01**
Actor: **FUNDACION SOCIAL**

La Sala decide en única instancia la demanda formulada por la **FUNDACION SOCIAL,** en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad, contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la **marca mixta MAKHTESHIM AGAN**, a favor de la firma Makhteshim Chemical Works Ltd. y Agan Chemical Manufacturers Ltd., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

La **FUNDACION SOCIAL**, mediante apoderado judicial, presentó ante esta Corporación demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, interpretada por el Consejero sustanciador como de nulidad simple, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes

1.- Pretensiones.

"1. Que son nulos aquellos actos administrativos contenidos en las Resoluciones Números 17394 del 30 de agosto de 1999 y 26343 del 7

de diciembre de 1999, ambas proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos, y 10878 del 11 de abril de 2002, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la observación presentada por la FUNDACIÓN SOCIAL, y se concedió a la sociedad MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. Y AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD. el registro de la marca MAKHTESHIM AGAN (Mixta), para distinguir pesticidas, funguicidas y herbicidas; productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a manera de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca MAKHTESHIM AGAN (Mixta) para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso." (fl. 51)

2.- Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1.- Las sociedades MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. Y AGANCHEMICAL MANUFACTURERS LTD. solicitaron el 27 de enero de 1999 (expediente No. 99 4243) a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca MAKHTESHIM AGAN (mixta), cuyo elemento figurativo lo constituye una figura de tres hexágonos dispuestos en forma simétrica, para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de marca fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm.474 de fecha 26 de marzo de 1999.

2.- La FUNDACIÓN SOCIAL formuló observaciones al registro de la marca MAKHTESHIM AGAN (mixta) solicitado por MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. Y AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD., que

204

fundamentó en el registro y la notoriedad de los siguientes signos distintivos:

- Enseña comercial COLMENA y la figura de tres hexágonos, certificado de depósito número 11.650, de 26 de diciembre de 1997, para distinguir establecimientos de comercio dedicados a prestar servicios comprendidos en la clases 35, 36, 37 y 42 internacional.

- Marca que consiste en la figura de tres hexágonos, registrada bajo el número 210.124, de 22 de julio de 1998 y actualmente vigente, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 internacional.

- Marca que consiste en la figura de tres hexágonos, registrada bajo el número 209.361, de 23 de junio de 1998 y actualmente vigente, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 internacional

- Marca que consiste en la figura de tres hexágonos registrada bajo el número 217.502, de 31 de 1999 y actualmente vigente, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 internacional.

- Marca que consiste en la figura de tres hexágonos, registrada bajo el número 210.717, de 24 de julio de 1998 y actualmente vigente, para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 internacional.

- Marca que consiste en la figura de tres hexágonos, registrada bajo el número 210.430, de 23 de julio de 1998 y actualmente vigente, para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 internacional.

- Marca COLMENA y la figura de tres hexágonos, registrada bajo el número 210.634, de 24 de julio de 1998 y actualmente vigente, para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 internacional.

- Marca COLMENA y la figura de tres hexágonos, registrada bajo el número 210.233, de 22 de julio de 1998 y actualmente vigente, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 internacional.

- Marca COLMENA y la figura de tres hexágonos, registrada bajo el número 210.635, de 24 de julio de 1998 y actualmente vigente, para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 internacional.

- Marca COLMENA y la figura de un minero y una franja de trihexágonos, registrada bajo el número 130.747, de 28 de noviembre de 1990 actualmente vigente, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 internacional.

- Marca que consiste en la figura de trihexágonos, registrada bajo el número 134.392, actualmente vigente, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 internacional.

3.- La División de Signos Distintivos mediante la Resolución núm. 17394 de 30 de agosto de 1999, declaró infundada la observación presentada por la FUNDACIÓN SOCIAL y concedió el registro de la marca MAKHTESHIM AGAN (mixta) solicitada por MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. Y AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD., para distinguir pesticidas, funguicidas y herbicidas, productos éstos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.- El 13 de octubre de 1999, el apoderado de la FUNDACIÓN SOCIAL interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución núm. 17394 del 30 de agosto de 1999, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, para que se revocara.

5.- Mediante la Resolución núm. 26343 de 7 de diciembre de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 17394 del 30 de agosto de 1999, concedió el recurso de apelación interpuesto como subsidiario y envió las diligencias al Superintendente de Industria y Comercio para lo de su cargo.

6.- El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 10878 de 11 de abril de 2002, resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 17394 del 30 de agosto de 1999.

3.- Normas violadas y concepto de la violación

En opinión de la parte demandante, los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones); en el artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al explicar el concepto de la violación, la parte actora afirmó que con los actos administrativos acusados la Administración violó directamente, por aplicación indebida, el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, conforme al cual: "... no podrán registrarse como marcas las que, en relación con

derechos de terceros, presenten alguno 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."

Señaló que las sociedades MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. Y AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD. solicitaron el 27 de enero de 1999 (expediente No. 99 4243) a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca MAKHTESHIM AGAN (mixta), cuyo elemento figurativo se encuentra constituido por la figura de tres hexágonos dispuestos en forma simétrica, para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza., solicitud a la cual la FUNDACIÓN SOCIAL formuló observaciones fundamentadas en la notoriedad de la marca COLMENA (mixta), cuyo componente gráfico es la figura de tres hexágonos dispuestos en forma simétrica, previamente registrada por la FUNDACIÓN SOCIAL, en diversas clases.

Destacó que en ningún momento se relacionó como fundamento de la observación presentada el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena - ya que dicha norma no aplica en este específico asunto, pues la marca solicitada y las marcas previamente registradas no distinguen los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como lo exige la disposición en referida - sino el literal e) de ese mismo artículo, afirmando, con abundante respaldo probatorio, que la marca COLMENA y su componente gráfico consistente en la figura simétrica de tres hexágonos, es notoriamente conocida y que, en tal carácter, su

protección se extiende a productos o servicios diferentes a los por ella distinguidos, no obstante lo cual, en los actos administrativos acusados inexplicablemente se hace el análisis de los hechos a la luz del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, para concluir que "... los productos de la clase 5 que distinguiría la marca solicitada y los servicios de las clases 35, 37 y 42 no se relacionan, ya que su finalidad no es la misma, no existe complementariedad entre ellos y sus canales y medios de comercialización son diferentes"; por lo tanto, es claro que se aplicó indebidamente dicha disposición.

Estimó que a través de los actos administrativos acusados la Administración violó directamente, por falta de aplicación, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, el cual prevé que: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

Apuntó que para que se configure la causal de irregistrabilidad contenida en esta disposición es necesario que concurran los siguientes elementos: i) una solicitud de registro de marca; ii) una marca notoriamente conocida y, ii) la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del signo distintivo notoriamente conocido por parte de la marca solicitada.

Indicó que de tales elementos no existe controversia alguna sobre el primero, es decir, la existencia de la solicitud de registro de la marca MAKHTESHIM AGAN (Mixta), cuyo elemento figurativo se encuentra constituido por la figura de tres hexágonos dispuestos en forma simétrica para distinguir algunos productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por parte de las sociedades MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. Y AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD.; que, en relación con la notoriedad de la marca COLMENA de la FUNDACIÓN SOCIAL, debe resaltarse que mediante las Resoluciones números 17112 y 17114 del 31 de mayo de 2002, proferidas dentro de las actuaciones surtidas en los expedientes núm. 97 49.542 y 97 73.893, la propia Superintendencia de Industria y Comercio declaró la notoriedad de la marca COLMENA de la FUNDACIÓN SOCIAL para distinguir servicios de la clase 36, por el periodo comprendido entre mayo de 1998 y mayo de 2002; y que la marca MAKHTESHIM AGAN (Mixta), cuyo elemento figurativo se encuentra constituido por la figura de tres hexágonos dispuestos en forma simétrica, fue presentada el 27 de enero de1999, es decir, dentro del periodo en que se declaró la notoriedad de la marca, notoriedad que abarca tanto el elemento denominativo como el componente figurativo de dicha marca, pues los actos administrativos citados no hacen diferenciación alguna y se refieren en general a la marca COLMENA de la FUNDACIÓN SOCIAL.

Expresó, así mismo, que la notoriedad de dicha marca se encuentra debidamente acreditada en el expediente en el que se surtió el trámite administrativo de registro de la marca MAKHTESHIM AGAN (mixta), mediante diversos medios probatorios, los cuales no fueron tenidos en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio, pero que demuestran los altos niveles de comercialización, publicidad y mercadeo de

los servicios distinguidos con la marca COLMENA, la intensidad de la publicidad y promoción de la marca, la antigüedad de la misma, así como su uso constante y, por ende, la extensión de su conocimiento dentro del público consumidor; en su criterio, todos los documentos presentados prueban fehacientemente la concurrencia de los elementos exigidos, tanto por el artículo 84 de la Decisión 344 como por el artículo 228 de la actual Decisión 486, para que se considere como notoria la marca COLMENA.

Afirmó que probada la notoriedad, corresponde demostrar que entre la marca solicitada MAKHTESHIM AGAN (Mixta), cuyo elemento figurativo se encuentra constituido por la figura de tres hexágonos dispuestos en forma simétrica, y la marca COLMENA, cuyo elemento figurativo está constituido por una figura simétrica de tres hexágonos, previamente registrada para las clases 35, 36, 37 y 42, por la FUNDACIÓN SOCIAL, existe similitud hasta el punto de producir confusión.

Resaltó que este punto no presenta discusión alguna, ya que incluso la Superintendencia en uno de los actos administrativos que se solicita anular, esto es, la Resolución núm. 10878 de 11 de abril de 2002, señaló que: "Entre las marcas MAKHTESHIM AGAN (Mixta) en la cual predomina la parte gráfica y la marca FIGURATIVA [se] presentan grandes semejanzas ya que la marca solicitada reproduce la figura registrada ..."; que en el presente caso, también puede predicarse confusión indirecta entre los signos cotejados, por cuanto el consumidor erróneamente podría suponer que los productos identificados con las marcas MAKHTESHIM AGAN (mixta), cuyo elemento figurativo se encuentra constituido por la figura de tres hexágonos dispuestos en forma simétrica, y los servicios prestados distinguidos con la marca COLMENA tienen el mismo origen empresarial; y que la doctrina ha acogido este criterio de confusión indirecta y así lo ha

aplicado la Superintendencia al decidir casos análogos al analizado en el presente expediente, como en la Resolución núm. 18120 de 27 de junio de 1997, proferida en el expediente núm. 92.297.760, en el que la División de Signos Distintivos negó el registro de la marca FINESSE solicitada por INDUSTRIAS KARTEX LTDA., para amparar productos comprendidos en la clase 24 internacional, por considerar que existe igualdad gráfica, fonética y conceptual con las marcas base de la oposición presentada contra dicho registro y que no obstante distinguir productos no relacionados entre sí, se puede inducir al público consumidor a confusión "habida cuenta que entre las voces objeto de análisis se puede presentar riesgo de asociación empresarial".

Finalmente, señaló que existe violación, por aplicación indebida, del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que la marca MAKHTESHIM AGAN (Mixta), cuyo elemento figurativo se encuentra constituido por la figura de tres hexágonos dispuestos en forma simétrica, no es apta para distinguir productos comprendidos en la clase 5, en razón a que dicha marca se enmarca en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, al asemejarse a una marca notoria anteriormente registrada por un tercero, en este caso, la marca COLMENA de la FUNDACIÓN SOCIAL.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1 La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones:

Luego de referirse al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y a las circunstancias que deben concurrir para que exista riesgo de confusión o asociación, precisó que efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas, se tiene que si bien la marca solicitada reproduce tres hexágonos unidos por uno de sus lados, en ella se destaca de manera preponderante la expresión nominativa "MAKHTESHIM AGAN", lo que la hace suficientemente distintiva y no conduce al público a error, pudiendo coexistir en el mercado, más aún si se tiene en cuenta que las marcas distinguen productos y servicios comprendidos en distintas clases de la nomenclatura vigente.

Señaló que si se examinan con detenimiento, tanto los productos comprendidos en la clase 5 como los servicios de las clases 35, 36, 37 y 42 de la nomenclatura vigente, no puede predicarse una potencial posibilidad de confusión por parte de los consumidores de unos y otros ni del mercado en general.

II.2 La firma **Makhteshim Chemical Works Ltd. y Agan Chemical Manufacturers Ltd.**, tercero con interés directo en el proceso, fue notificada legalmente de la demanda a través de su representante en Colombia para asuntos de propiedad industrial, no obstante lo cual no intervino en el proceso.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Las partes demandante y demanda presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando, en líneas generales, los mismos planteamientos y

consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes. (fls. 156 a 176)

El señor Agente del Ministerio Público, por su parte, guardó silencio.

IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 100-IP-2010 de fecha 14 de octubre de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

   Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La solicitud relativa al registro del signo "MAKHTESHIM AGAN" (mixto) fue presentada el 27 de enero de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo. 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.

3. La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial y pese a la falta de una regulación expresa para la misma en la Decisión 344, el Tribunal se ha pronunciado sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y, de esta manera, se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:

- Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el mercado, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

- Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

4. En la comparación de un signo gráfico se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor.

A los signos gráficos les son aplicables las mismas reglas de comparación de cualquier otro tipo de signos, para determinar su grado de confusión e irregistrabilidad.
El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético y comercial a dicho producto, lo que lo hace más competitivo en el mercado.

5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras, letras o números) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

En el caso de los signos mixtos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas establecidas en esta interpretación

prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, como ya se indicó, en principio, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. No puede registrase un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a una enseña comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error.

Para establecer el riesgo de confusión entre una enseña comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

7. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión 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 provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

8. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

9. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

   La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias y vigencia que le dan ese estatus, en el momento procesal pertinente. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

10. No se podrán registrar como marcas, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos

o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

11. Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o servicios para los cuales se hubiere solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada.

12. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas y los establecimientos mercantiles. En ese contexto, deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro del signo que se solicite.

V.- DECISIÓN

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

CONSIDERACIONES

1- La normativa comunitaria aplicable a este asunto

De acuerdo con lo expresado en las conclusiones de la interpretación prejudicial emitida en este proceso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como la solicitud de registro del signo "MAKHTESHIM AGAN" (mixto) fue presentada el 27 de enero de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dicha normativa es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

En ese orden, las normas aplicables a este caso y que son objeto de la interpretación prejudicial son los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas cuyo tenor literal es el siguiente:

> **DECISION 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA**
>
> "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 pueda inducir al público a error;

[...]

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

[...]"

"Artículo 84.- para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca."

DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

"DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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."

2.- La marca notoria. Riesgos a los que se exponen en el mercado. Prueba de la notoriedad de la marca

Como quedó expuesto en los antecedentes, en el curso del trámite administrativo que concluyó con la expedición de los actos acusados, la FUNDACION SOCIAL se opuso a la solicitud de registro de la marca **MAKHTESHIM AGAN** (mixta), con fundamento en el registro y la notoriedad de los signos distintivos antes referidos en esta providencia.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina caracteriza a la marca notoria como *"aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo"*[1].

En tal sentido, la difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen

[1] Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Núm. 299 de 17 de octubre de 1997, marca: "ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE". Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

713

decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

En la interpretación prejudicial 100-IP-2010, correspondiente a este proceso, el citado Tribunal se refiriere en la siguiente forma a los riesgos a los que se exponen las marcas notorias, remitiéndose para el efecto al pronunciamiento expresado por él mismo dentro del proceso 35-IP-2008:

- El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

- El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

- El riesgo de dilución 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.

- Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o

servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Del mismo modo, en este tema el Tribunal acudió a los criterios consignados en la interpretación prejudicial 82-IP-2009, de los cuales se destacan los siguientes apartes:

> "El artículo 83, literal a), establece:
>
> "Art. 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 público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro 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;"
>
> La mencionada norma habla de "error" y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones:
>
> Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación). Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos.
>
> Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no.
>
> Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el

riesgo de asociación.

En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que 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.

[...]

En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos "que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro [...]"

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución.

La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca. Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio 'un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a

productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca'.

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

[...]

De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente:

- La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado.

- Uno de los principios que gobiernan del derecho marcarlo es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino.

- Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral. Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva.

Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el

> objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.
>
> A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada". (Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: "CAPITAN Z", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007)."

Ahora bien, siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala[2] ha precisado que la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien la alega. En efecto, no basta simplemente con alegar en estos casos la notoriedad de una marca para obtener su tutela por parte del derecho, pues el conocimiento generalizado que pueda tenerse de la misma en el mercado por parte de los consumidores y competidores, es un hecho que está sujeto a acreditación probatoria.

---

[2] Sentencia de 12 de mayo de 2011, proferida en el proceso con radicación núm. 11001 0324 000 **2002 00107 01**, demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Consejero Ponente: Dr. **Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta**.

A este respecto, es preciso señalar que quien acuda ante la justicia en procura de obtener la protección jurídica de una marca notoria, no se encuentra liberado de la carga de la prueba, pues lo cierto es que la *"notoriedad"* que se predica de ciertos signos marcarios, no tiene absolutamente nada que ver con la teoría de los *"hechos notorios"*. Así las cosas, el aforismo *notoria non agunt probationem*[3], que aparece incorporado en nuestro derecho procesal en el inciso 2° del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil[4], no tiene aplicación en estos casos, pues para los efectos del Derecho Marcario, quien alegue la notoriedad deberá demostrarla, por tratarse precisamente de un hecho objetivo que la autoridad judicial o administrativa debe reconocer y admitir, tan sólo cuando tenga una convicción plena alrededor de su existencia. Por esa razón, ningún sujeto procesal se encuentra eximido de la obligación de probar la notoriedad de la marca cuya protección jurídica pretende.

La Decisión 344 de la Comunidad Andina, a su turno, enuncia en su artículo 84 algunos criterios que deben tenerse en cuenta al momento de determinar la notoriedad de una marca. Al respecto la norma comunitaria establece lo siguiente:

> "Artículo 84
>
> Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
>
> a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
>
> b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

[3] "Lo notorio no requiere prueba".
[4] "Artículo. 177. Carga de la prueba.- Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. // Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba."

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".

Aunque la decisión comunitaria trascrita tiene fuerza vinculante en el orden interno, resulta claro que al regir en nuestro derecho procesal el principio de libertad probatoria, la notoriedad de una marca podrá ser demostrada no solo como lo establecen las normas andinas ya mencionadas, pudiendo acudirse, en consecuencia, a cualquiera de los medios probatorios establecidos en nuestra legislación. Al fin y al cabo los preceptos contenidos en la Decisión 344 son meramente enunciativos y la regulación de la materia no exige una prueba específica que tenga carácter obligatorio.

En ese sentido, la demostración de la notoriedad que se predique de una marca, podrá hacerse a través de cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo 175 del C. de P. C., en donde se dispone que *"Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez."*.

A efectos de probar el carácter notorio de los signos distintivos la FUNDACION SOCIAL allegó al trámite administrativo que culminó con la expedición de los actos censurados, los siguientes documentos, cuya copia obra en los antecedentes remitidos a este proceso por la Superintendencia de Industria y Comercio:

- Certificación de fecha 21 de diciembre de 1993, expedida por la señora Ángela Montoya de Mora, representante legal de la Revista Semana, en la cual consta que dicho medio ha mantenido relaciones comerciales con

COLMENA para efectos de la realización de pauta publicitaria con cobertura nacional durante los años 1991, 1992 y 1993. (fl. 43 cdno de anexos)

- Certificación expedida por el señor Juan Camilo Cortázar, Subgerente General de CASA EDITORIAL EL TIEMPO LTDA., en la cual consta la publicación durante los años 1991, 1992 y 1993 de anuncios publicitarios de campañas promocionales utilizando la marca COLMENA. (fl. 45 cdno de anexos)

- Certificación de 12 de noviembre de 1997, expedida por el señor Álvaro Guerra Vélez, Gerente General de la sociedad MULTIREVISTAS EDITORES S.A., en la cual consta que la CORPORACIÓN DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA ha venido pautando desde el año de 1995 en las publicaciones de ALO REVISTA. (fl. 41 cdno de anexos)

- Carta firmada por la señora Ángela Montoya de Mora, Gerente General de la Revista SEMANA, en la cual anexa la relación de inversión realizada en campañas publicitarias llevadas a cabo en la Revista SEMANA por la CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA, durante los años de 1996 y 1997. (fls. 36 a 40 cdno de anexos)

- Certificación de fecha 26 de noviembre de 1997, expedida por el señor Jairo Trujillo Amaya, Gerente General del diario LA REPUBLICA, en la cual consta que la CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA, ha publicado avisos de ley, tales como: tasas de interés (quincenales, mensuales y trimestrales). (fl. 44 cdno de anexos)

- Certificación expedida el 12 de septiembre de 1997 por la Revisora Fiscal, señora Abril Rocío Páez Arzuaga, en la cual constan datos y cifras correspondientes a las actividades de la CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA, durante los años de 1996, 1995 y 1994, por concepto de (I) Número de oficinas, (ii) Número de viviendas financiadas, (iii) Número de ahorradores, (iv) Número de empleados, y (v) Número de ciudades. (fl. 42 cdno de anexos)

Según dicha certificación la CORPORACIÓN DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA tenía 128 oficinas en 1994, 145 en 1995 y 164 en 1996; 13.628 viviendas financiadas en 1994, 13.301 en 1995 y 13.675 en 1996; 919.261 ahorradores en 1994, 1.122.586 en 1995 y 1.310.457 en 1996; 2.625 empleados en 1994, 3.004 en 1995 y 3.294 en 1996; está presente en 42 ciudades en 1994, en 45 en 1995 y en 51 en 1996.

- Fotografías de avisos de COLMENA (nombre más figura de hexágonos) en oficinas de esa entidad. (fls. 49 a 52 cdno de anexos)

- Ejemplares de volantes e impresos de la Corporación donde aparece la marca COLMENA y la figura de tres hexágonos y se hace publicidad de los servicios que presta dicha entidad. (fls. 48 y 53 a 58 del cdno de anexos)

Los citados documentos, en principio, serían suficientes para demostrar la notoriedad de la marca COLMENA, ya que permitirían establecer la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad de dicha marca en el público consumidor.

No obstante lo anterior, deberá examinarse a continuación si entre los signos distintivos existe alguna similitud o no, en orden a determinar si

resulta relevante en este caso extender la protección que el ordenamiento comunitario confiere a las marcas notoriamente conocidas.

3.- Los actos administrativos acusados. La marca cuestionada y los signos distintivos opositores

Las resoluciones acusadas, números 17394 de 30 de agosto de 1999, 26343 de 7 de diciembre de 1999 y 10878 del 11 de abril de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, declararon infundada la oposición presentada por la **FUNDACION SOCIAL** y, en consecuencia, concedieron el registro de la marca mixta **MAKHTESHIM AGAN**, a favor de la firma Makhteshim Chemical Works Ltd. y Agan Chemical Manufacturers Ltd., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

En el curso del trámite administrativo correspondiente, como antes se dijo, la FUNDACION SOCIAL se opuso a la solicitud de registro de dicha marca, con fundamento en el registro y la notoriedad de los signos distintivos antes referidos en esta providencia. Los signos en conflicto se encuentran estructurados en la siguiente forma:

MARCA MAKHTESHIM AGAN (mixta) (MARCA CONCEDIDA EN LOS ACTOS ACUSADOS)

Expediente Nro.:	99 004243		
Fecha Solicitud:	27-Enero-1999		
Marca:	MAKHTESHIM AGAN (MIXTA)		
Certificado:	262737	Vigencia Hasta:	20/05/2012
Clasificación:	5	Versión	7
Cobertura:	RESTRINGIDA		

Productos/Servicios: PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

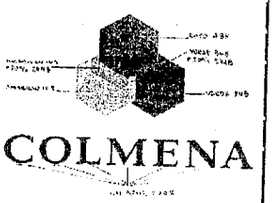
218

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2002-00367-01
Actor: FUNDACION SOCIAL

MARCAS OPOSITORAS

1)

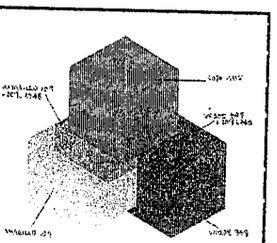
Certificado:	**210124**	Vigencia Hasta:	22/06/2018
Clasificación:	36	Versión	7
Cobertura:	RESTRINGIDA		



Productos/Servicios: SEGUROS, NEGOCIOS FINANCIEROS Y NEGOCIOS MONETARIOS.

2)

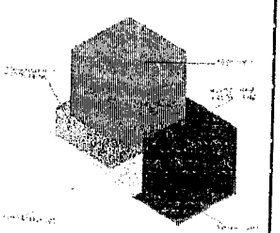
Certificado:	**209361**	Vigencia Hasta:	23/06/2018
Clasificación:	35	Versión	7
Cobertura:	RESTRINGIDA		



Productos/Servicios: PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION COMERCIAL.

3)

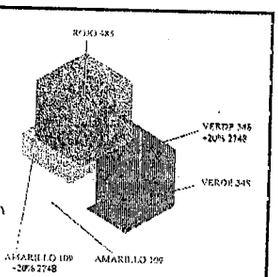
Certificado:	**217502**	Vigencia Hasta:	31/03/2019
Clasificación:	36	Versión	7
Cobertura:	RESTRINGIDA		



Productos/Servicios: SEGUROS, NEGOCIOS FINANCIEROS Y NEGOCIOS MONETARIOS.

4)

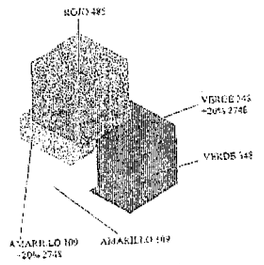
Certificado:	**210717**	Vigencia Hasta:	24/07/2018
Clasificación:	37	Versión	7
Cobertura:	RESTRINGIDA		



Radicación núm.: 11001-03-24-000-2002-00367-01
Actor: FUNDACION SOCIAL

5)

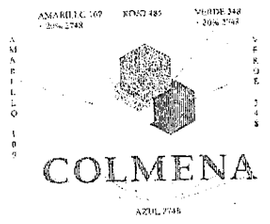
Certificado:	**210430**	Vigencia Hasta:	23/07/2018
Clasificación:	42	Versión	7
Cobertura:	RESTRINGIDA		



Productos/Servicios: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD, TALES COMO ASISTENCIA, CUIDADOS Y ATENCION MÉDICA.

6)

Certificado:	**210634**	Vigencia Hasta:	24/07/2018
Clasificación:	42	Versión	7
Cobertura:	RESTRINGIDA		



Productos/Servicios: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD, TALES COMO ASISTENCIA, CUIDADOS Y ATENCION MÉDICA.

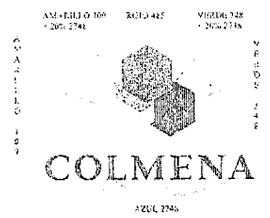
7)

Certificado:	**210233**	Vigencia Hasta:	22/07/2018
Clasificación:	35	Versión	7
Cobertura:	RESTRINGIDA		

Productos/Servicios: PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION COMERCIAL.

8)

Certificado:	**210635**	Vigencia Hasta:	24/07/2018
Clasificación:	37	Versión	7
Cobertura:	RESTRINGIDA		



Productos/Servicios: SERVICIOS DE CONSTRUCCION.

215

9)

Certificado:	**130747**	Vigencia Hasta:	28/11/2015
Clasificación:	36	Versión	7
Cobertura:	TOTAL		

COLMENA

[redacted]

10)

Certificado:	**134392**	Vigencia Hasta:	01/08/2016
Clasificación:	36	Versión	7
Cobertura:	TOTAL		

[redacted]

Así mismo, en la demanda se invoca la existencia de la enseña comercial COLMENA y la figura de tres hexágonos, con certificado de depósito número 11.650, de 26 de diciembre de 1997, para distinguir establecimientos de comercio dedicados a prestar servicios comprendidos en la clases 35, 36, 37 y 42 internacional.

En relación con la naturaleza de los anteriores signos distintivos, en particular sobre la enseña comercial, debe precisarse lo siguiente, con arreglo a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en la interpretación prejudicial 100-IP-2010:

> "La Decisión 344 no regula ni da ningún concepto acerca de lo que debe entenderse por enseña comercial, sin embargo, desde la Decisión 313, aunque con alguna confusión conceptual, la intención del legislador ha sido la de diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial. Por este

motivo, el Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial, y de esta manera, sobre la base de la doctrina, ha manifestado que "La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil" (Pachón Muñoz, Manuel. "Manual de Propiedad Industrial". Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 127).

Cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, en efecto, el nombre comercial identifica la actividad comercial de un empresario determinado, por su parte, la enseña comercial identifica, únicamente, un establecimiento mercantil.

Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial y pese a la falta de una regulación expresa para la misma en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal se ha pronunciado sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, ello quiere decir lo siguiente:

1. Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el mercado, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste pudiere causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor".

Sobre la naturaleza de los demás signos, esto es, la marca cuyo registro se censura y las marcas que se oponen a ésta, así como sobre las reglas para la comparación entre ellas, la mencionada interpretación prejudicial hace las siguientes precisiones:

"**LOS SIGNOS GRÁFICOS** son definidos como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de signos, es el sujeto escogido en su forma gráfica.

El Tribunal, con relación a este tema, ha venido sosteniendo en su

jurisprudencia que:

> "Dentro de este tipo se encuentra la marca ***puramente gráfica,*** la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, ***la marca figurativa,*** que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización". (Carlos Fernández Novoa, "Fundamentos de Derechos de Marcas", Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).

[...]

Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por un gráfico o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

El cotejo de signos figurativos requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de signos, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos del signo gráfico figurativo esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar signos figurativos, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de signos.

LOS SIGNOS MIXTOS, por su parte, están compuestos por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

El signo mixto es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. Este tipo de signos, por lo general, estará compuesto por un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.

El elemento denominativo es, como norma general, en este tipo de signos, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Sobre este tema el Tribunal ha manifestado:

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

Comparación entre signos figurativos y mixtos

Al comparar un signo mixto con un figurativo, es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo.

Si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de signos; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcaría, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de los signos figurativos, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre signos figurativos, ya mencionados.

Comparación entre signos mixtos

En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto.

En consecuencia, si en el signo comparado 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 el mismo predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos, los cuales han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, y que deben ser aplicados en el caso de que en el signo comparado predomine el elemento verbal, a saber:

> *"(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora."*
>
> *"(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir."*
>
> *"(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación."*
>
> *"(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y*

> *determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores."*
>
> Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación." (Fls. 240 a 243 – mayúsculas sostenidas, negrillas y cursivas originales)

Al aplicar los anteriores conceptos a las marcas antes observadas, encuentra la Sala que en la marca mixta MAKHTESHIM AGAN, registrada para distinguir "Pesticidas, fungicidas y herbicidas, artículos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza", el elemento más característico o determinante, contrario a lo que sostiene la parte actora, es el elemento denominativo, esto es, la expresión **MAKHTESHIM AGAN**, la cual es una expresión de fantasía.

Del mismo modo, en la enseña comercial como en las marcas de la FUNDACION SOCIAL catalogadas como marcas mixtas, esto es, las relacionadas previamente con los números 1, 6, 7, 8 y 9, el elemento predominante o más relevante es el denominativo, constituido por la expresión **COLMENA**.

Por su parte, en las demás marcas de la demandante, relacionadas con los números 2, 3, 4, 5 y 10, se advierte que, salvo la última, que es propiamente una marca gráfica figurativa, en cuanto se trata de un dibujo que evoca la idea de una colmena[5], las demás son puramente marcas gráficas abstractas, ya que están constituidas por figuras geométricas, esto es, un conjunto de hexágonos superpuestos, cada uno de distinto color.

---

[5] Entendida como la vivienda de una colonia de abejas y, por extensión, la colonia que vive en ella.

En este orden, teniendo en cuenta las reglas de cotejo señaladas en la interpretación prejudicial, la Sala advierte que: i) sin necesidad de adentrarse en un exhaustivo análisis, es evidente que no existe similitud alguna entre las marcas **MAKHTESHIM AGAN** y **COLMENA**, ni desde el punto de vista ortográfico o de su estructura, ni desde los puntos de vista fonético ni conceptual o ideológico; y ii) es claro que no puede existir ninguna similitud entre una marca mixta, en la que el elemento preponderante es el denominativo (la expresión **MAKHTESHIM AGAN**), y unas marcas puramente gráficas abstractas, constituidas por figuras geométricas (identificadas con los números 2, 3, 4 y 5 - folios 31 y 32 de esta providencia), como tampoco entre esa misma marca y una marca figurativa que evoque el concepto de una colmena (la identificada con el número 10 - folio 33 de esta sentencia), puesto que, en la primera, es la denominación la que causa mayor impacto, es decir, las palabras que la conforman son las que le imprimen la fuerza distintiva, en tanto que, en las demás, el elemento distintivo lo constituye tanto la imagen propiamente dicha en las marcas puramente gráficas abstractas, como el concepto que la gráfica expresa en la marca figurativa.

Por ende, al no existir ninguna similitud, los referidos signos distintivos podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Ahora bien, si en gracia de discusión se admitiera que en la marca mixta cuestionada, el elemento principal es el gráfico, en todo caso es claro que no se presenta ninguna similitud entre las marcas confrontadas, pues, en relación con las mixtas opositoras (identificadas con los números 1, 6, 7, 8 y 9), así como con la enseña comercial también opositora, el elemento que predomina es el denominativo, es decir, la palabra COLMENA y, frente a las gráficas (tanto las puramente gráficas abstractas como la figurativa), la

estructura de cada una ellas es distinta. En efecto, en la marca objeto de censura, la gráfica que allí aparece, aunque esté formada también por figuras geométricas, en realidad evoca la imagen de una especie de árbol sobre una base (idea que se asocia con los productos que identifica la marca, que están dirigidos al sector agrícola), mientras que en las marcas opositoras lo que se observa, en algunas (relacionadas con los números 2, 3, 4 y 5), son unas figuras geométricas superpuestas, sin un significado conceptual propio, y en otra (la número 10), una imagen que semeja una colmena.

4.- Conclusión

El examen previamente efectuado permite a la Sala establecer que, con independencia de la notoriedad o no de los signos distintivos registrados a nombre de la FUNDACION SOCIAL, el registro de la marca cuestionada, **MAKHTESHIM AGAN** (mixta) no afecta tales signos, como quiera que entre los mismos no existen similitudes que puedan ocasionar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, y no existe tampoco la posibilidad de la dilución en el mercado de los signos de la demandante, pues, se insiste, los signos confrontados no son idénticos ni se asemejan a tal punto de inducir a error al consumidor, y mucho menos el signo demandado constituye una reproducción o una imitación de los signos opositores.

Por lo anterior, al descartarse la violación de la normativa comunitaria aplicable a este asunto (artículos 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), se impone declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia.

223

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

FALLA

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por la FUNDACION SOCIAL para que se declare la nulidad de las Resoluciones 17394 de 30 de agosto de 1999, 26343 de 7 de diciembre de 1999 y 10878 del 11 de abril de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta **MAKHTESHIM AGAN**, a favor de la firma Makhteshim Chemical Works Ltd. y Agan Chemical Manufacturers Ltd., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 2 de febrero de 2012.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Presidente

MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO