

1570

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: Doctor RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil once (2011)
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2006-00089-00

Actor: JAFER LIMITED

Procede la Sala a decidir en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución N° 35679 del 28 de diciembre de 2005, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual al resolver el recurso de apelación interpuesto, decidió revocar la decisión contenida en la Resolución N° 23194 del 17 de septiembre de 2004 y declarar fundada la oposición presentada por la sociedad JGB S.A., y negó el registro de la marca JFB YANBAL (nominativa) solicitada por la sociedad JAFER LIMITED para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA

La sociedad JAFER LIMITED por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del C.C.A., solicita que se accedan a las siguientes:

1. Pretensiones

- 1.- Declarar la nulidad de la Resolución N° 35679 del 28 de diciembre de 2005, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2.- Como consecuencia de lo anterior y a manera de restablecimiento del derecho, se confirme la decisión contenida en la Resolución N° 23194 del 17 de septiembre de 2004, mediante la cual se concedió el registro de la marca objeto de controversia.

3.- Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2. Hechos

Como fundamento de la presente acción, la sociedad demandante expuso los siguientes hechos:

El 25 de septiembre de 2003, la sociedad actora solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca JFB YANBAL (nominativa) para distinguir productos de la clase 3 internacional.

Dentro del trámite administrativo la sociedad JGB S.A., presentó escrito de oposición por la supuesta confusión que generaría la marca solicitada en relación con sus marcas previamente registradas JGB (mixta) y JGB SOFT (mixta), para identificar productos de la misma clase.

Mediante la Resolución N° 23194 del 17 de septiembre de 2004, la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca JFB YANBAL.

La sociedad JGB S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior decisión.

La Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria al resolver el recurso de reposición mediante la Resolución N° 29959 del 30 de noviembre de 2004, confirmó la decisión recurrida. Sin

embargo, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución N° 35679 del 28 de diciembre de 2005, al resolver el recurso de apelación decidió revocar la Resolución N° 23194 del 17 de diciembre de 2004 y declarar fundada la oposición, negando, en consecuencia el registro de la marca JFB YANBAL (nominativa) por considerar que el elemento JFB de la marca compuesta solicitada es análogo a la marca registrada JGB, y la inclusión de la expresión YANBAL no le otorga distintividad al conjunto marcario.

A juicio de la actora, la entidad demandada incurrió en un error al considerar que la marca JFB YANBAL es confundible con las marcas opositoras previamente registradas.

3.- Normas violadas y concepto de violación

A juicio de la sociedad demandante, los actos acusados deben declararse nulos, como quiera que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A desarrollar el concepto de su violación, adujo la actora que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el principio de cotejo marcario establecido por el Tribunal Andino, según el cual la comparación debe hacerse sobre todo el conjunto, sin entrar a hacer diseccionar o descomponer las marcas. Para respaldar la anterior aseveración, citó la interpretación perjudicial rendida en el proceso 09-IP-04. Aún a pesar de lo anterior, la actora considera que de haberse realizado el análisis de conformidad con este principio, la conclusión sería precisamente la contraria, esto es, que las marcas confrontadas no son confundibles entre sí, puesto que JFB YANBAL es una marca compuesta que será percibida como un todo por el consumidor.

Añadió a lo anterior, que la expresión JFB YANBAL, vista en conjunto, cumple con el requisito de distintividad frente a la marca JGB, previamente registrada y más aún cuando la expresión JGB al estar constituida por una secuencia de letras sin significado alguno, debe ser tenida como una expresión débil que no genera el más mínimo riesgo de confusión frente a la marca cuyo registro se pretende, en donde la incorporación de la expresión YANBAL como elemento secundario, le indica al público el origen empresarial de los productos.

En el caso bajo examen, no puede afirmarse que la marca JFB YANBAL esté reproduciendo la marca JGB y menos aún que se esté generando un riesgo cierto de confusión o asociación.

Al mismo tiempo, señaló que el hecho que la marca solicitada utilice la letra F en el medio, determina que la pronunciación y fonética del vocablo resultante sea diferente a las marcas previamente registradas.

Adujo adicionalmente, el consumidor de los productos que se pretenden identificar con la marca JFB YANBAL es especializado, en la medida que se trata de productos destinados al cuidado y belleza personal, lo cual determina que al momento de concretar la adquisición del producto, no se presenten los riesgos de confusión y asociación a los que alude el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial en las consideraciones del acto demandando.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.- El apoderado de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la sociedad actora, destacando que el elemento nominativo es el dominante en las marcas mixtas objeto de controversia (JFB YANBAL v.s. JGB y JGB SOFT), frente a los cuales considera que el riesgo de confusión es altamente probable en razón de las semejanzas ortográficas, visuales y fonéticas.

Según su criterio, la expresión JFB YANBAL es una reproducción de las marcas previamente registradas, lo cual determina la probabilidad de que los consumidores potenciales incurran en riesgos de confusión. Se suma a lo anterior el argumento de que las expresiones JFB YANBAL y JGB presentan una pronunciación y fonética demasiado análoga, pues la diferencia entre las consonantes "F" y "G" no es en realidad muy marcada.

El hecho de que a la marca solicitada se le haya adicionado la expresión YANBAL, no ayuda a evitar el riesgo de confusión, pues el consumidor de tales productos puede concluir que JFB YANBAL y JGB tienen el mismo origen empresarial, más aún si se tiene en cuenta que los signos en conflicto identifican productos de la misma clase; están destinados a los mismos mercados, evidenciándose el riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial, todo lo cual determina que los signos enfrentados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

2.- La sociedad JGB S.A., en calidad de tercer interesado, se opuso también a las pretensiones de la demanda, con fundamento a los argumentos que se exponen a continuación:

Potr otra parte, señaló que la sociedad actora había solicitado el registro de la marca JFB; mas sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio negó su registro por considerar que ese signo marcario era confundible con la marca JGB. Posteriormente solicitó el registro de la marca JFB YANBAL, siendo así evidente la finalidad de la sociedad Jafer Limited de obtener el registro marcario de la expresión JFB.

Añadió a lo anterior que la marca JGB tiene plena fuerza distintiva, por tratarse de una marca notoria en el mercado colombiano.

Los signos enfrentados pretenden distinguir los mismos productos de las clases 3 y 5 internacional, como lo son perfumerías, aceites esenciales, cosméticos, lociones para cabello, dentríficos.

Las combinaciones de las letras JGB y JFB vistas en conjunto, producen una misma impresión, por estar constituidas por el mismo número de letras, tener la misma letra inicial (J) y final (B), que son las que fija el consumidor en su memoria con mayor intensidad.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En los alegatos de conclusión, las partes reiteraron los argumentos expuestos en el proceso.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 70-IP-2010 de fecha 18 de agosto 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:

“PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurrido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO:

Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO:

El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo JFB YANBAL y el nombre comercial JGB S.A., aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO:

El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo JFB YANBAL con signos mixtos JGB y JGB SOFT, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO:

Como uno de los signos en conflicto ampara productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el

público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

SEXTO:

El artículo 224 de la Decisión 486 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 artículo 230 de la Decisión 486.

Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.

Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege el signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo

111

de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SÉPTIMO: El juez consultante deberá determinar el grado de distintividad de la marca opositora JGB y, de esta manera, proceder al respectivo análisis de registrabilidad del signo solicitado.

OCTAVO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto **JFB YANBAL** fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial **JGB S.A.** era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

NOVENO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial."

VI-. DECISIÓN

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

CONSIDERACIONES

1.- Problema jurídico a resolver

Tal como se mencionó en páginas precedentes, la Resolución N° 35679 del 28 de diciembre de 2005, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revocó la Resolución N° 23194 del 17 de septiembre de 2004 mediante la cual se había concedido, por parte de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca **JFB YANBAL** (nominativa), solicitada por la sociedad JAFER LIMITED para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y declaró fundada la oposición presentada por la sociedad JGB S.A.

En ese contexto, el problema de la litis consiste en determinar si la mencionada decisión debe ser anulada o confirmada. Para tales efectos, la Sala dará aplicación a los criterios señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial.

2.- Normatividad aplicable

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación judicial, el examen de legalidad del acto acusado deberá realizarse frente a los artículos 134, 136, literales a) b) y h), 190, 191, 192, 193, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486

(...)

Artículo 134

"A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores".

(...)

Artículo 136

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

a) sean idénticos o se asemejen, 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 causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

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".

(...)

Artículo 190

"Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir."

Artículo 191

"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa".

Artículo 192

"El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda".

Artículo 193

"Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191".

(...)

Artículo 224

"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".

Artículo 225

"Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro".

(...)

Artículo 228

"Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero".

Artículo 229

"No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
- b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
- c) no sea notoriamente conocido en el extranjero".

(...)"

3.- Las marcas en conflicto

Las marcas enfrentadas son las siguientes:

MARCA SOLICITADA A REGISTRO

MARCA:	JFB YANBAL
TIPO:	Nominativa
TITULAR:	JAFER LTDA
RADICACIÓN:	25-09-03

MARCAS Opositoras

MARCA:	JGB
TIPO:	Mixtas, con la siguiente representación gráfica: 
TITULAR:	JGB S.A.
CERTIFICADOS:	71373, 160177, 151162

MARCA:	JGB SOFT
TIPO:	Nominativa y mixta, con la siguiente representación gráfica: 
TITULAR:	JGB S.A.
CERTIFICADOS:	274891, 03-013962

4.- Productos clasificados en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza

Los productos que forman parte de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, son los que se relacionan a continuación:

CLASES	PRODUCTOS Y SERVICIOS
3ª	Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (<i>preparaciones abrasivas</i>); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

4.- Análisis

Teniendo en cuenta los parámetros consignados en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala considera que en el asunto bajo examen el elemento que predomina en cada una de las marcas enfrentadas, es sin lugar a dudas el denominativo, por cuanto es el que representa la dimensión más característica y el que mayor impresión, impacto y recordación genera en el público consumidor. En ese orden de ideas, resulta imprescindible establecer si entre la marca registrada y las marcas opositoras se presenta o no algún riesgo de confundibilidad desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual.

De acuerdo con las reglas de cotejo consignadas en la interpretación prejudicial, observa la Sala que las marcas confrontadas presentan la siguiente estructura ortográfica:

MARCA CUYO REGISTRO FUE DENEGADO

J	F	B		Y	A	N	B	A	L
1	2	3		4	5	6	7	8	9

MARCAS OPOSITORAS

J	G	B
1	2	3

J	G	B		S	O	F	T
1	2	3		4	5	6	7

Tal como se puede apreciar, mientras la marca denegada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial se encuentra compuesta por dos vocablos (JFB y YANBAL), las marcas opositoras están conformadas de la siguiente manera: la primera, por una sola expresión (JGB) y la segunda, por dos (JGB y SOFT).

Observa la Sala que desde el punto de vista de su extensión, las marcas en conflicto son totalmente distintas, pues mientras la solicitada tiene 9 letras (3 en la primera expresión y 6 en la segunda), las marcas opositoras están conformadas así: la marca JGB por 3 letras y la marca JGB SOFT por 7 letras (3 letras en la primera expresión y 4 en la segunda).

Además de ello, resulta fácil constatar que las vocales y consonantes que en ellas se emplean son distintas en su gran mayoría o se encuentran ubicadas en un lugar distinto dentro de la estructura de ambas expresiones. Veámoslo:

J	F	B		Y	A	N	B	A	L
J	G	B							

J	F	B		Y	A	N	B	A	L
J	G	B		S	O	F	T		

Los cuadros que anteceden permiten advertir, que aunque existe una similitud parcial entre las siglas JGB y JFB, dicha similitud se reduce al hecho de que ambas marcas empiezan con la consonante J en la misma posición y emplean la letra B, aunque en distinta ubicación. En la marca cuyo registro se solicita, esa primera sigla está acompañada por la

expresión YANBAL, mientras en las marcas opositoras la expresión inicial está sola o acompañada con la expresión SOFT, lo cual hace que las marcas no sean confundibles desde el punto de vista ortográfico.

Además de ello, es claro que la composición silábica de tales marcas es de suyo diferente.

Por otra parte, las expresiones en conflicto, al ser pronunciadas de viva voz y en forma sucesiva, no producen una impresión de identidad en el plano fonético o auditivo:

- JFB YANBAL - JGB - JFB YANBAL - JGB -
- JFB YANBAL - JGB - JFB YANBAL - JGB -

En el caso anterior, resulta evidente que ambas expresiones son distintas por las razones que se anotan a continuación: la primera, porque en la expresión **JFB** (JOTA-EFE-BE) la presencia de la letra **F** (EFE) le da una sonoridad completamente distinta a la que tiene la expresión **JGB** (JOTA-GE-BE); la segunda, porque la expresión **YANBAL** le otorga distintividad al conjunto marcario cuyo registro se pretende; y la tercera, porque en esa marca compuesta el acento tónico está marcado en la segunda A de la expresión **YANBAL**.

Las anteriores constataciones emergen igualmente al cotejar las marcas JFB YANBAL y JGB SOFT. En efecto, al ser pronunciadas de viva voz y en forma sucesiva, tampoco producen una impresión de identidad:

- JFB YANBAL - JGB SOFT - JFB YANBAL - JGB SOFT -
- JFB YANBAL - JGB SOFT - JFB YANBAL - JGB SOFT -

En los signos marcarios que anteceden, las expresiones YANBAL y SOFT, que acompañan en ese mismo orden a las combinaciones de letras JFB y JGB, determinan que los mismos no sean confundibles en el plano fonético.

A juicio de la Sala, tales añadidos están dotados de la suficiente carga fonética y eficacia particularizadora que elimina cualquier posibilidad de error o confusión por parte de los consumidores.

Ahora bien, desde el punto de vista ideológico y conceptual, debe tenerse en cuenta que ninguna de las marcas enfrentadas tiene un significado propio en nuestro idioma y, por lo mismo, no puede afirmarse que los signos sean confundibles entre sí.

Hechas las acotaciones que anteceden, resulta innecesario entrar a analizar la relación de productos identificados por cada una de las marcas enunciadas en esta providencia, pues aunque unos y otros corresponden a productos clasificados en la Clase 3^a de la Clasificación Internacional, esa sola circunstancia no es razón suficiente para denegar el registro solicitado, pues tal como lo afirmó la Jefe de la División de Signos Distintivos en su Resolución 23194 del 17 de septiembre de 2004, *"nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso"*.

De igual modo, es pertinente señalar que en tratándose de la adquisición de productos de perfumería, tocador y cosmética, categoría a la cual pertenecen los productos JFB YANBAL, el consumidor medio suele prestar un mayor grado de atención al momento de adoptar una decisión de compra, ya sea porque conoce de antemano los productos o porque antes de optar por uno de ellos, se hace aconsejar por personal experto o realiza pruebas o ensayos encaminados a garantizar que la determinación a adoptar sea la que satisfaga plenamente sus necesidades y expectativas. En ese sentido, la doctrina ha puesto de presente lo siguiente:

Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que

"a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto".

Si bien es cierto que la generalidad del público al comprar un producto no se detiene a realizar un minucioso y pormenorizado análisis de la marca que lleva, también es verdad que es "normal, lúcido y con moderada desconfianza". En otras palabras, se trata de personas que prestarán un cierto grado de atención. No es presumible otra actitud desde que, por lo general, el comprador va a comprar un producto con una marca determinada.

[...]

Se ha reconocido que prestan una especial atención en su compra y son difícilmente engañados los consumidores de cigarrillos, de artículos de perfumería, tocador y cosmética, de productos químicos para fines diagnósticos, de whisky, vinos, de repuestos para automotores, de productos "caros e importantes", calefones y automóviles. También se ha reconocido que los compradores de productos de perfumería "suelen tomar ciertos recaudos selectivos en su adquisición", y que "podrá ser dicho verosímilmente, que una mujer no utilizará inadvertidamente un producto de belleza en vez de otro". (El subrayado es de la Sala)¹

En cuanto concierne a la notoriedad de las marcas opositoras, resulta oportuno traer al debate las siguientes consideraciones realizadas por la Sala en su sentencia doce (12) de mayo de dos mil once (2011), Radicación núm.: 11001-0324-000-2002-00107-01, Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., Consejero Ponente, Doctor RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, en donde se expresó textualmente lo siguiente:

"[...] no sobra señalar que la Sala, en reiteradas jurisprudencias ha dejado por sentado que la notoriedad de una marca debe ser objeto de prueba por parte de quien la alega. En ese sentido, la Sala, en Sentencia del 30 de octubre de 2003, Expediente número 11001-03-24-000-2001-00044-01, C. P. Dra. OLGA INES NAVARRETE BARRERO, expresó:

La notoriedad de la marca implica que los consumidores al apreciarla la reconozcan y puedan identificarla con el producto o servicio con que se relaciona; la marca notoria implica un nivel de conocimiento generalizado entre los consumidores. Empero el reconocimiento de la notoriedad no es un hecho automático ni se fundamenta en la sola afirmación de tal circunstancia por parte de quien desea hacerla valer. Siempre será necesario que el interesado demuestre mediante prueba hábil la referida calidad ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

¹ OTAMENDI JORGE, *Derecho de marcas*, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 3ª Ed., pp. 215 y ss.

Más recientemente, en Sentencia del 27 de agosto de 2008, Exp. N° 11001-03-24-000-2001-00369-01, C.P. Dr. MARCO ANTONIO VALILLA MORENO, la Sala Expresó:

En relación con lo dispuesto en el artículo 84 de la Decisión 344, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, dice: "La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus...", y agrega: "Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso...". Al respecto, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha sostenido que las pruebas descritas en la citada norma son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta que sean idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida. Es así como las pruebas aportadas al proceso por parte de la sociedad actora, deben considerarse más que suficientes para reconocerle su status de marca notoriamente conocida a "FINESSE", pues, así lo demuestra con el certificado expedido por el revisor fiscal donde constan las cifras del volumen de ventas del producto amparado por dicha marca durante los años 1992 a 1995; las facturas de venta de los productos yogur y kumis; las etiquetas, envases y afiches utilizados; la publicidad de los productos con la marca "FINESSE"; el certificado del revisor fiscal donde consta el valor invertido en publicidad durante los años 1997, 1998 y 1999. De otra parte, el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de producto o servicio, es decir, lo protege para cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza, aún distinta donde tiene su registro, considerando que si existe similitud con otra marca puede producir confusión.

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. 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*², que aparece incorporado en nuestro derecho procesal en el inciso 2° del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil³, 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.

En el asunto *sub examine*, la sociedad opositora allegó al proceso un

² "Lo notorio no requiere prueba".

³ Art. 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.

número bastante importante de facturas de compraventa y de certificaciones que obran en el cuaderno identificado como Anexo número 1 del expediente, que dan cuenta de que con mucha anterioridad a la solicitud de registro de la marca JFB YANBAL, formulada por la firma JAFER LIMITED, aquella empresa tenía un altísimo volumen de ventas a nivel nacional e internacional de sus productos JGB, que coincide por demás con las certificaciones emitidas por su revisor fiscal - *obrantes en el mismo cuaderno* - y con la declaración juramentada rendida por este último el día seis (6) de julio de 2005 ante el Notario Once de Cali, en donde se da cuenta de que la sigla JGB es una abreviatura del nombre de JORGE GARCÉS BORRERO, quien al asumir en el año 1925 el manejo de los negocios farmacéuticos que venía explotando su familia en la ciudad de Cali desde la segunda mitad del siglo XIX, decidió montar en esa ciudad el LABORATORIO JGB, hoy conocido como JGB S.A., sociedad comercial que desde entonces y hasta ahora ha venido utilizando ese nombre comercial y explotando la línea de productos identificados con dicha marca, todo lo cual concuerda igualmente con los videos institucionales allegados por esa empresa al proceso.

En virtud de lo expuesto anteriormente, considera la Sala que la marca opositora en mención ostenta ciertamente en nuestro país el carácter de MARCA NOTORIA, lo cual en principio la hace merecedora de la protección especial prevista en las normas comunitarias andinas. En ese sentido, cuando el signo prioritario es notoriamente conocido, se acrecienta la posibilidad de confusión y asociación con otros signos similares, por tratarse precisamente de marcas que están profundamente grabadas en la mente de los consumidores, situación que acrecienta el riesgo de que otras marcas, carentes de notoriedad, acaben siendo confundidas o asociadas por parte de los consumidores. En ese contexto, la protección ampliada que prodiga el ordenamiento jurídico a las marcas notorias, se soporta en la necesidad de evitar aprovechamientos parasitarios e indebidos del prestigio ajeno, al impedir el registro de marcas que sean similares a las marcas que gozan de notoriedad y reconocimiento en el mercado.

No obstante lo anterior y sin soslayar la condición de que gozan las marcas previamente registradas, estima la Sala que en el caso bajo examen la marca solicitada a registro por parte de la sociedad JAFER LIMITED, no entraña en sí misma un desconocimiento de los derechos marcarios precedentes, pues tal como quedó expuesto, no se presenta ningún riesgo de confusión ni de aprovechamiento parasitario del prestigio ni de la notoriedad alcanzados por las marcas registradas a nombre de la sociedad JGB S.A..

En ese orden de ideas, la Sala considera que la causal de irregistrabilidad invocada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no se configura en este caso, lo cual ha de conducir necesariamente a la declaratoria de nulidad del acto demandado y a despachar de manera favorable las demás súplicas de la demanda.

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

Primero: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución N° 35679 del 28 de diciembre de 2005, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución N° 23194 del 17 de septiembre de 2004, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se denegó el registro de la marca JFB YANBAL (nominativa) solicitada por la sociedad JAFER LIMITED

para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, ordénase a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca JFB YANBAL (nominativa) solicitada por la sociedad JAFER LIMITED para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y la expedición del Certificado de Registro respectivo.

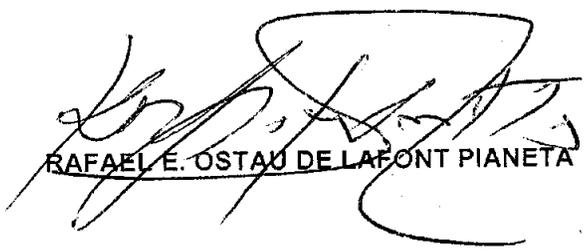
Tercero: La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, deberá publicar la parte resolutive de presente providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el 3 de noviembre de dos mil once (2011).


MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Presidente


MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ


RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA


MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO