



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Núm. único de radicación: 11001032400020080031900

Demandante: Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Tema: Expresiones comunes en la clase. Criterios de comparación entre signo nominativo y marca mixta. Procedencia del registro del signo solicitado como marca por no generar riesgo de confusión o asociación con marca registrada.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 19564 de 26 de julio de 2006, 31694 de 27 de septiembre de 2007 y 39707 de 29 de noviembre de 2007.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85¹ del Decreto 01 de 2 de enero de 1984², en adelante Código Contencioso Administrativo, presentó demanda³ contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 19564 de 26 de julio de 2006, “Por la cual se niega un registro”, y 31694 de 27 de septiembre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 39707 de 29 de noviembre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro del signo nominativo CLUBE CHOCOLATE para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

¹ “[...] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente [...]”.

² “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.

³ Cfr. Folio 12.

2. La demandante solicitó, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la demandada conceder el registro del signo nominativo CLUBES CHOCOLATE, a su favor, para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y que se reconozcan las siguientes:

Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones:

“[...]”

1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 19564 de Julio 26 de 2006, notificada el 14 de Agosto de 2006, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05.204494, mediante la cual se negó el registro de la marca CLUBES CHOCOLATE (nominativa), en la clase 35 internacional.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 31694 de Septiembre 27 de 2007, notificada el 02 de Octubre de 2007, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05.204494, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 19564 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI LTDA.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 39707 de Noviembre 29 de 2007, ejecutoriada el 16 de Abril de 2008, emitidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05.204494, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI LTDA, confirmando la negación del registro de la marca CLUBES CHOCOLATE (nominativa), en la clase 35 internacional, a nombre de INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI LTDA.

4. Como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, ya debidamente determinadas ordenarle registrar la marca CLUBES CHOCOLATE (NOMINATIVA), con vigencia de diez años y para

distinguir productos comprendidos en la clase 35 Internacional, a nombre de la sociedad INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI a título de restablecimiento del derecho.

5. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

[...]⁴.

Presupuestos fácticos

4. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

4.1. Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda., el 29 de diciembre de 2005, solicitó el registro del signo nominativo CLUBE CHOCOLATE para distinguir servicios comprendidos en la clase 35⁵ de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada⁶ en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 561 de 29 de diciembre de 2005, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

4.2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 19564 de 26 de julio de

⁴ Cfr. Folios 33 y 34

⁵ Comercialización, importación y exportación al mayor y al detal de productos tales como: artículos de bisutería; joyería; piedras preciosas relojería; artículos de metales preciosos y sus aleaciones o de chapado no comprendidos en otras clases; productos en cuero tales como: bolsos, morrales, correas billeteras, cartucheras, maletines, mochilas, chaquetas, cinturones, llaveros, porta bolígrafos, porta chequeras, porta tarjetas, estuches, maletas. ropa formal e informal para damas, caballeros, niños y niñas; blusas, camisas, vestidos, pantalones, camibusos, cachuchas, corbatas, chamarras bermudas, bóxer, sudaderas, chaquetas, ropa deportiva, zapatos deportivos, zapatos formales e informales, sandalias, sombreros, camisetas, medias, ropa interior, ropa para bebés y en general todo lo que tenga que ver con prendas de vestir para damas, caballeros, niños y niñas.

⁶ Cfr. Folio 20

2006, negó el registro del signo nominativo CLUBE CHOCOLATE para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la existencia previa de la marca mixta CH CHOCOLATE registrada a favor de Básicos S.A. para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra la Resolución núm. 19564 de 26 de julio de 2006.

4.4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 31694 de 27 de septiembre de 2007, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19564 de 26 de julio de 2006 y concedió el recurso de apelación.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 39707 de 29 de noviembre de 2007, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19564 de 26 de julio de 2006.

Normas violadas

5. Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. adujo la vulneración de los artículos 134⁷ y 136 literal “a”⁸ de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000

⁷[...] 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,

de la Comunidad Andina⁹, en adelante, Decisión 486, y 248¹⁰ y 250¹¹ del Decreto 1400 de 6 de agosto de 1970¹², en adelante, Código de Procedimiento Civil.

Concepto de la violación

6. La demandante, en síntesis, expuso los cargos de violación así:

6.1. Afirmó que se vulneraron, por indebida aplicación, los artículos 134 y 136 literal “a” de la Decisión 486, por cuanto “[...] *la marca CLUBE CHOCOLATE en la clase 35 Int., es registrable como marca en virtud de que no se confundible ni similar con la marca CH CHOCOLATE en la clase 25 Int. 25, de la sociedad Básicos S.A., y por tanto tiene la distintividad necesaria para que el consumidor no se confunda [...]*”¹³.

6.2. Consideró que “[...] *la palabra CHOCOLATE es un término arbitrario, ya que aunque tiene un significado conceptual, y es utilizado en nuestro*

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 [...]”

⁸ “[...] 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; [...]*”

⁹ Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

¹⁰ “[...] Artículo 248. *Requisitos de los indicios. Para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso [...]*”.

¹¹ “[...] Artículo 250. *Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso [...]*”.

¹² Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil.

¹³ Cfr. Folio 37

lenguaje para determinado propósito, al ser aplicado a los productos de las clases 25 y 35 Int., esta palabra no describe ni hace referencia a dichos productos, sin embargo dentro de la mencionada clase 25 Int., clase conexas en este caso, con la 35 Int., el término CHOCOLATE ha sido concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio en otros varios signos [...]”¹⁴.

6.3. Agregó que “[...] el vocablo CLUBE que acompaña a la expresión CHOCOLATE, está dotado de la suficiente distintividad y relevancia, que permite diferenciar las marcas en conflicto, pues en nada se parecen CLUBE y la partícula CH, que hace parte del conjunto marcario CH CHOCOLATE. En consecuencia al existir el vocablo CLUBE en el signo de mi representada, se puede ver claramente que las semejanzas entre CLUBE CHOCOLATE y CH CHOCOLATE, quedan diluidas, por tanto el signo CLUBE CHOCOLATE, es suficientemente distintivo y particularizador para ser registrado [...]”¹⁵.

6.4. Sostuvo que “[...] el Despacho debió conceder el signo de CLUBE CHOCOLATE, en relación a que en la comparación entre los mismos debió eximirse el término CHOCOLATE, siendo los términos a comparar CLUBE y CH., los que obviamente no tienen ningún punto de confundibilidad, no obstante advirtiendo que la expresión CHOCOLATE no sería objeto de monopolio por parte del solicitante, pues este no podría impedir que otros empresarios del sector textil, utilicen la expresión CHOCOLATE [...]”¹⁶.

6.5. Comparó el signo solicitado y la marca registrada, y consideró que “[...] no se presenta coincidencia en el número de sílabas que forman las

¹⁴ Cfr. Folio 38

¹⁵ Cfr. Folios 40 y 41

¹⁶ Cfr. Folio 45

palabras, no se presenta coincidencia en la sílaba tónica, no se presenta coincidencia en la ubicación y número de vocales [...]”¹⁷.

6.6. Agregó que “[...] en el aspecto gráfico y denominativo no existe similitud entre el signo, y el signo solicitado por mi representada CLUBE CHOCOLATE, pues el logotipo que acompaña a la marca CH CHOCOLATE, le da la suficiente distintividad, como para que el público consumidor diferencia la procedencia de los servicios, por lo mismo es imposible que haya lugar a confusión por parte de este [...]”¹⁸.

6.7. Finalmente, sostuvo que la demandada vulneró los artículos 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil “[...] al no tomar en cuenta que dentro del trámite de la solicitud de registro, que aquí nos interesa, quedaron probados dos hechos indicantes de que el signo CLUBE CHOCOLATE (nominativo) si tiene suficiente fuerza distintiva para diferenciar los productos de mi poderdante de los demás que se ofrecen en los círculos comerciales y que su utilización no afecta ningún derecho del resto de empresarios [...]”¹⁹.

Contestación de la demanda

7. La Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de su apoderado especial, contestó la demanda extemporáneamente, motivo por el cual, este Despacho, por auto de 15 de diciembre de 2009²⁰, tuvo por no contestada la demanda.

¹⁷ Cfr. Folio 47

¹⁸ Cfr. Folio 49

¹⁹ Cfr. Folio 50

²⁰ Cfr. Folio 133

8. Básicos S.A., vinculado al proceso como tercero con interés directo en el resultado del proceso²¹, no se pronunció respecto de la demanda.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de marzo de 2014²², ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 193-IP-2015 de 20 de julio de 2015, en adelante Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debía interpretarse el literal “a” del artículo 136 Decisión 486, se abstuvo de interpretar el artículo 134 *ibidem*, “[...] por no resultar esencial en el caso particular [...]”²³ y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de agosto de 2017²⁴, corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial; vencido el plazo, la demandada sostuvo que el signo solicitado no fue registrado en atención a que se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal “a” del artículo 136 de la

²¹ Notificación Cfr. folio 109

²² Cfr. Folio 136

²³ Cfr. Folios 147 y 148

²⁴Cfr. Folio 167

Decisión 486. La demandante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio, en esta oportunidad procesal.

12. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012²⁵, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados²⁶, y atendiendo a que la abogada Claudia Alexandra Osorio, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 65.778.114, y tarjeta profesional de abogado núm. 149.307, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderado especial de la demandada²⁷ y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

13. Visto el artículo 128 numeral 7²⁸ del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308²⁹ de la Ley 1437 de enero 18 de 2011³⁰, sobre el

²⁵ "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones".

²⁶ Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, "Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo".

²⁷ Cfr. Folio 174

²⁸ "[...] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: [...] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley [...]."

²⁹ "[...] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior [...]."

régimen de transición y vigencia, y el artículo 1³¹ del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 2003³², sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 y vii) análisis del caso concreto.

15. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso *sub lite*.

Los actos administrativos demandados

16. Los actos administrativos demandados son los siguientes:

16.1. **Resolución núm. 19564 de 26 de julio de 2006**³³, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió la solicitud de registro, en el sentido de negar el registro del signo nominativo CLUBES CHOCOLATE para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza,

³⁰ "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

³¹ Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.

³² "Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado".

³³ Cfr. Folios 5 a 8

con fundamento en la existencia previa de la marca mixta CH CHOCOLATE, registrada a favor de Básicos S.A. para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó:

[...]

Como puede observarse, el signo solicitado es una marca compuesta que incorpora el elemento principal de la marca registrada; la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del término CHOCOLATE en los signos distintivos comparados irremediablemente en la mente del consumidor causa una idea de asociación entre los servicios y productos que se distinguen con una y otra marca, creyendo erróneamente que son prestados por un mismo ente, y quizás que el cambio de la expresión secundaria CH por CLUBE y la exclusión del elemento gráfico, son parte de las innovaciones hechas a la marca original.

Ahora bien, el signo solicitado a registro pretende distinguir: comercialización importación y exportación al mayor y al detal de productos tales como: artículos de bisutería: joyería; piedras preciosas; relojería; artículos de metales preciosos y sus aleaciones o de chapado no comprendidos en otras clases, productos en cuero tales como: bolsos, morrales, correas, billeteras, cartucheras, maletines, mochilas, chaquetas, cinturones, llaveros, porta bolígrafos, porta chequeras, porta tarjetas, estuches, maletas, ropa formal e informal para damas, caballeros, niños y niñas; blusas, camisas, vestidos, pantalones, camibusos, cachuchas, corbatas, chamarras, bermudas, bóxer, sudaderas, chaquetas, ropa deportiva, zapatos deportivos, zapatos formales e informales, sandalias, sombreros, camisetas, medias, ropa interior, ropa para bebés y en general todo lo que tenga que ver con prendas de vestir para damas, caballeros, niños y niñas. A su vez, la marca registrada identifica: indumentaria de todo tipo, confecciones y calzado.

Es decir, que algunos de los servicios que se pretenden identificar tienen por objeto los productos que identifica la marca registrada, ya dada la reproducción del término CHOCOLATE, de fantasía para identificar productos de la clase 25, el riesgo de asociación para el consumidor se hace evidente.

De conformidad con lo anterior, se puede afirmar que en el caso en estudio se presentan de forma concomitante los dos supuestos señalados por la norma supranacional en estudio, los cuales son la confundibilidad y la relación de los servicios. Encontrándose así, el

signo solicitado a registro incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca CLUBE CHOCOLATE (nominativa) para distinguir los servicios mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

[...]"

16.2. **Resolución núm. 31694 de 27 de septiembre de 2007³⁴**, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19564 de 26 de julio de 2006. En la resolución se indicó:

"[...]

En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor ya que desde el punto de vista gráfico, la marca a registrar cuenta con suficientes similitudes que generan riesgo de confusión indirecta con el registro previamente concedido, confusión que no le permite ser registrada como marca.

Es así como se encuentra de un análisis marcario tomando la totalidad de las marcas, la expresión en su parte nominativa reproduce parte importante del signo registrado en su totalidad (la segunda parte del mismo). Al reproducirse la parte en la que recae gran parte de la distintividad, y al no encontrar diferencia determinante en la partícula CLUBE, las semejanzas llevarían a creer al consumidor cuando tenga en frente estos dos productos, que su origen empresarial es el mismo, por lo que comparten características, cualidades y se aprovecha de manera injusta no solamente del derecho marcario previamente registrado, sino que también puede aprovecharse del renombre ya adquirido por el dueño del signo existente.

³⁴ Cfr. Folios 9 a 14

[...]

Así mismo, la conexión se encuentra en que los otros productos que el solicitante intenta comercializar con el servicio que ampara su solicitud, son complementarios y accesorios de la clase 25, por lo cual el consumidor promedio puede inferir que determinado artículo comercializado por estos servicios muy seguramente, al ser marcas similares, su origen empresarial será el mismo. Además, esta complementariedad se encuentra traducida en que para prestar sus servicios comparte los medios de comercialización, publicidad, presencia en catálogos y demás con los productos ya registrados.

Por ello este despacho se ratifica en que de permitirse el registro del signo solicitado en registro, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el servicio respecto de la marca del producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto indispensable de registrabilidad.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que la decisión recurrida habrá de ser confirmada.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No 19564 de 26 de junio de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante la Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

[...]"

16.3. Resolución núm. 39707 de 29 de noviembre de 2007³⁵, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el

³⁵ Cfr. Folios 70 a 74

recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19564 de 26 de julio de 2006. En la resolución se indicó:

"[...]

Así las cosas, la Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, CLUBE CHOCOLATE y CH CHOCOLATE, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión. Lo anterior, por cuanto, observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que el signo solicitado, reproduce la expresión "CHOCOLATE" del signo previamente registrado CH CHOCOLATE, sin que la expresión que adiciona el signo solicitado vale decir , CLUBE que reemplaza la partícula "CH" que contiene el signo registrado le otorgue distintividad, ya que la expresión que tienen en común, resulta arbitraria para designar servicios de la clase 35 internacional, por lo cual el consumidor al encontrarse frente a dos marcas que contienen la misma denominación, generaría en su mente una idea de asociación respecto a los productos que cada una de las marcas distingue, atribuyéndoles el mismo origen empresarial.

3.2. Relación de productos o servicios

[...]

Como puede observarse el signo solicitado pretende la protección de servicios ubicados en distinta clase del nomenclador internacional que los productos amparados por la marca registrada. No obstante lo anterior, se puede afirmar que los servicios ofrecidos por el Signo objeto de estudio, referidos a reagrupamiento de productos diversos, pueden tener como objeto los productos de la marca registrada, o que, el empresario de la marca registrada para tener su marca en el mercado requiere de la actividad de comercialización implícita en el servicio pretendido, bien sea por una red propia o por la de un tercero. En este sentido, es evidente que hay una clara conexión competitiva derivada de una misma finalidad y un mismo consumidor que para acceder a un producto podría dirigirse al fabricante (marca de productos) o al que reagrupa para comercializar (marca de servicios). Lo anterior aunado a la identidad denominativa de los signos acarrearía claramente en el mercado riesgo de confusión o asociación.

En consecuencia, el signo solicitado en registro está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo procedente confirmar la resolución que negó su registro como marca.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 19564 de 26 de julio de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

[...]"

El problema jurídico

17. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda y la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, determinar, en primer lugar, si el signo nominativo **CLUBE CHOCOLATE** solicitado por la demandante, para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es distintivo y, por tanto, susceptible de registro marcario o se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal "a" del artículo 136 de la Decisión 486, con base en el riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta **CH CHOCOLATE** registrada previamente a favor de Básicos S.A., para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, en segundo lugar, si la actuación de la demandada vulneró los artículos 248 y 150 del Código de Procedimiento Civil.

18. En ese orden de ideas, la Sala determinará si hay o no lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

19. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificador del Acuerdo de Cartagena³⁶, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000³⁷ de la Comisión de la Comunidad Andina³⁸.

³⁶El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

³⁷Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el

Principios y características del Derecho Comunitario Andino

20. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos.

21. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente³⁹ sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración.

monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y

v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

³⁸La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

³⁹ El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[...] *están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación [...]*”.

22. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino⁴⁰.

23. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos⁴¹, las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado Miembro.

24. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso. En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

⁴⁰ De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.

⁴¹ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴²

25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴³.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

27. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] *corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,*

⁴² El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “*Protocolo de Cochabamba*”, modificadorio del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

⁴³ El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]”.

28. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] *los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]”.*

29. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[...] *en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal [...]”.*

30. En el artículo 34 se establece que “[...] *El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]”.*

31. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] *el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]”.*

Interpretación Prejudicial 193-IP-2015 de 20 de julio de 2015

32. La Sala procederá a resaltar las conclusiones de la Interpretación Prejudicial⁴⁴, proferida para este caso:

"[...]

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado CLUBES CHOCOLATE (denominativo) y la marca registrada CH CHOCOLATE (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado CLUBES CHOCOLATE (denominativo) y la marca registrada CH CHOCOLATE (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

TERCERO: La Sala Consultante deberá determinar si la palabra CHOCOLATE es de uso común para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común.

⁴⁴ Cfr. Folios 145 a 165

Asimismo, deberá considerar si la palabra CLUBE es un vocablo que proviene del portugués conocido por el consumidor promedio en el mercado.

La Sala Consultante deberá determinar si la marca CLUBE CHOCOLATE (denominativa) constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio al momento de realizar el examen comparativo.

QUINTO: (sic) La Corte Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen los signos confrontados en las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos y servicios, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

[...]"

Análisis del caso concreto

33. Corresponde a esta Sala determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de los cuales negó el registro del signo nominativo **CLUBE CHOCOLATE** para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la demandante, para lo cual se estudiará, en primer lugar, si el signo solicitado es distintivo y, por tanto, susceptible de registro marcario o se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal "a" del artículo 136 de la Decisión 486, con base en el riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta **CH CHOCOLATE** registrada previamente a favor de Básicos S.A., para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y en

segundo lugar, si se vulneraron los artículos 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil.

34. La demandante, en su libelo, considera que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto que la demandada no concedió, a su favor, el registro del signo nominativo CLUBES CHOCOLATE para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y que, adicionalmente, se desconocieron los indicios que se probaron en el expediente administrativo tendientes a demostrar la fuerza distintiva del signo solicitado y su susceptibilidad de registro.

35. La Sala precisa que el signo solicitado y la marca registrada en conflicto, sobre los cuales se realizará el estudio de semejanza y confundibilidad, son como se muestran a continuación:

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
CLUBES CHOCOLATE	 The image shows a registered trademark logo. It consists of the letters 'CH' in a large, bold, black font. Below 'CH', the word 'CHOCOLATE' is written in a smaller, black, all-caps font. The entire logo is centered within a white rectangular area.
Solicitante: Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda.	Titular: Básicos S.A.

<p style="text-align: center;">Nominativa clase 35⁴⁵</p> <p><i>“comercialización, importación y exportación al mayor y al detal de productos tales como: artículos de bisutería; joyería; piedras preciosas relojería; artículos de metales preciosos y sus aleaciones o de chapado no comprendidos en otras clases; productos en cuero tales como: bolsos, morrales, correas billeteras, cartucheras, maletines, mochilas, chaquetas, cinturones, llaveros, porta bolígrafos, porta chequeras, porta tarjetas, estuches, maletas. ropa formal e informal para damas, caballeros, niños y niñas; blusas, camisas, vestidos, pantalones, camibusos, cachuchas, corbatas, chamarras bermudas, bóxer, sudaderas, chaquetas, ropa deportiva, zapatos deportivos, zapatos formales e informales, sandalias, sombreros, camisetas, medias, ropa interior, ropa para bebés y en general todo lo que tenga que ver con prendas de vestir para damas, caballeros, niños y niñas”</i></p>	<p style="text-align: center;">Mixta clase 25</p> <p><i>“prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería</i></p>
---	--

36. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación de un signo nominativo y una marca mixta que incluye una expresión de uso común.

37. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Cargo de nulidad por la violación del literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486

⁴⁵ El demandante, en el formulario único de registro de signos distintivos, indicó los servicios que pretendía identificar Cfr. Folio 65

38. Visto el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, para la Sala resulta claro que para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario que entre el signo nominativo solicitado y la marca mixta registrada se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos supuestos: en primer lugar, el signo solicitado debe ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada a favor de un tercero y, en segundo lugar, debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar cada una de las marcas.

39. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia sostuvo en la interpretación proferida para el caso *sub examine* que “[...] *la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común [...]*”⁴⁶.

40. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

⁴⁶ Cfr. Folio 150

41. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[...] 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’ [...]”⁴⁷.

42. En suma, atendiendo que la marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, toda vez que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

Análisis de los supuestos normativos

43. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si el signo solicitado para ser registrado como marca cumple los requisitos previstos en ella.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo nominativo solicitado y la marca mixta registrada

44. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad

⁴⁷ *Ibidem*.

Andina, en la interpretación prejudicial proferida para este caso, reiteró las reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, como se observa a continuación:

[...]

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

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

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

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

*[...]*⁴⁸.

45. En este punto, atendiendo a que el signo solicitado es nominativo y que la marca registrada es mixta, en aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al apreciar las marcas confrontadas, la Sala considera que, en la marca registrada, el elemento predominante es el nominativo, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores, aunado al hecho que el elemento gráfico no es de tal entidad que diluya la parte nominativa y, en consecuencia, el consumidor recordará las marcas por su elemento nominativo y no por su gráfico.

46. En este sentido, el Tribunal de Justicia al proferir la interpretación prejudicial para el caso de autos, precisó que *"[...] por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras*

⁴⁸ Cfr. Folio 152

causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio en su conjunto [...]”⁴⁹.

47. Respecto de las marcas nominativas, el Tribunal de Justicia precisó que “[...] *Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor [...]”⁵⁰.*

48. Ahora, en relación con las marcas mixtas, en la interpretación proferida para el caso bajo estudio, se indicó: “[...] *Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. [...]”⁵¹.*

Reglas del cotejo marcario

49. Así las cosas, atendiendo a que el elemento predominante es el nominativo y siguiendo los criterios expuestos en la interpretación prejudicial, la Sala procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario

⁴⁹ *Ibidem.*

⁵⁰ Cfr. Folio 156

⁵¹ *Ibidem.*

establecidas por la jurisprudencia y doctrina comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento nominativo⁵², por lo cual no será objeto de análisis el elemento gráfico. En este orden, el Tribunal de Justicia precisó:

[...]

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

- *Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- *Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- *Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.*
- *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*

*[...]*⁵³.

50. De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas establecidas por la

⁵² Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en el caso precisó: *"[...] si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos determinadas en el acápite precedente [...]"*. Cfr. Folio 306

⁵³ Cfr. Folio 155

jurisprudencia comunitaria, deben tenerse en cuenta aspectos de orden fonético, ortográfico, figurativo y conceptual.

51. Para efectos de lo anterior, es pertinente considerar los siguientes conceptos aludidos en la Interpretación Prejudicial proferida:

“[...]

***La similitud ortográfica** que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.*

***La similitud fonética** se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*

***La similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.*

[...]”⁵⁴.

52. Previo a realizar el cotejo marcario en los términos anteriores, atendiendo a que el signo solicitado está compuesto por una expresión de uso común y otra en idioma extranjero, la Sala encuentra necesario realizar el análisis correspondiente de estas partículas, con el ánimo de determinar si se excluyen o no de la comparación marcaria.

⁵⁴ Cfr. Folios 149 y 150

53. En este orden de ideas, la Sala recuerda que el artículo 135 literal “g”⁵⁵ de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos de uso común; sin embargo, resulta posible que las palabras de uso común sean susceptibles de registro en la medida en que estén acompañadas con otros elementos que le otorguen suficiente distintividad al signo, aunado al hecho que como lo expuso el Tribunal de Justicia “[...] lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra [...] sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas [...]”⁵⁶.

54. Adicionalmente, la Jurisprudencia del Tribunal Andino ha sido reiterativa en el sentido de que las expresiones de uso común, no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por una persona determinada, por lo que su registro está prohibido por la normativa comunitaria, salvo que tengan elementos adicionales que le generen suficiente distintividad. Asimismo, la jurisprudencia comunitaria ha precisado que “[...] el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas [...]”⁵⁷.

⁵⁵ “[...] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: [...] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país [...]”.

⁵⁶ Cfr. Folio 157

⁵⁷ Ver: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales 38-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, 403-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015 y 193-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

55. La Sala considera que la palabra “chocolate”, además de ser un término de uso común en el lenguaje del consumidor, es de uso generalizado en relación con los servicios de la clase 35 que pretende identificar la demandante con el signo solicitado, lo que conlleva, en los términos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a excluir dicha expresión del cotejo marcario, por lo que se compararán las demás expresiones que hacen parte del signo solicitado, esto es, CLUBE y la marca registrada, es decir, CH.

56. Ahora, en relación con el término “CLUBE”, la Sala, aplicando los criterios establecidos en la Interpretación Prejudicial, considera que a pesar de ser una palabra en idioma extranjero, dada su similitud con el idioma castellano, debido a su escritura, pronunciación y significado, es un término de conocimiento común que es comprendido por el público en general y, en ese orden de ideas, no constituiría un término de fantasía.

57. Al respecto, el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial, indicó que *“[...] no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros [...]”*⁵⁸.

58. Aclaro lo anterior, la Sala procede a realizar el examen de registrabilidad correspondiente para determinar si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y la marca registrada, para lo

⁵⁸ Cfr. Folio 158

cual se tendrán en cuenta los criterios y reglas que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se trate de comparación de signos nominativos, bajo el entendido que la expresión CHOCOLATE, por ser de uso común para la clase 35, dada la pluralidad de registros marcarios, será excluida del mismo.

Comparación Ortográfica

59. Teniendo en cuenta que el aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras, entre el signo solicitado y la marca registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, la Sala procede a realizar el cotejo marcario con base en estos criterios:

C	L	U	B	E
1	2	3	4	5

C	H
1	2

60. De la confrontación que se realiza, la Sala advierte que tienen diferente extensión o longitud, puesto que el signo solicitado está compuesto por cinco letras y la marca registrada dos letras

61. En relación con la secuencia de las consonantes, el signo solicitado está compuesto por tres consonantes y solo coincide en una con la marca registrada, esto es, la letra inicial “C”, como se aprecia a continuación:

C	L	B
1	2	4

C	H
1	2

62. En cuanto a las vocales, atendiendo los mismos criterios, la Sala observa que la marca registrada no tiene vocales en su conformación, mientras que el signo solicitado incluye por dos vocales, la primera considerada abierta y la segunda cerrada, así:

U	E
1	2

-	-
-	-

63. Ahora, respecto al número de sílabas atendiendo a que la marca registrada está compuesta únicamente por dos letras consonantes, para la Sala es claro que el signo solicitado y la marca registrada presentan diferencia en este aspecto.

64. Así las cosas, para la Sala es claro que, en el aspecto ortográfico, la única semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada es que comparten la primera letra, esto es, la “C”; sin embargo, son más evidentes

las diferencias, pues tienen un número diferente de letras, la marca registrada no tiene vocales en tanto el signo solicitado tiene dos, no comparten número de sílabas y sus raíces y terminaciones son diferentes. La Sala precisa que, si bien es cierto, uno de los criterios del cotejo de marcas es que se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias, en el caso *sub examine*, las marcadas diferencias entre el signo solicitado y la marca registrada, diluyen la única semejanza que presentan.

Comparación Fonética

65. Atendiendo a que no existe similitud ortográfica y que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, el cotejo de la marca registrada y el signo solicitado, en forma sucesiva, es como sigue a continuación:

CLUBE – CH	CLUBE – CH	CLUBE – CH	CLUBE – CH
CLUBE – CH	CLUBE – CH	CLUBE – CH	CLUBE – CH
CLUBE – CH	CLUBE – CH	CLUBE – CH	CLUBE – CH
CLUBE – CH	CLUBE – CH	CLUBE – CH	CLUBE – CH

66. En este orden, atendiendo a que el signo solicitado está compuesto por dos vocales, la “U”, vocal abierta y, la “E”, vocal cerrada, sonoramente presenta una diferencia con la marca registrada debido a que, ésta última, solo la componen dos consonantes y, en ese orden, no presentan una similitud o semejanza en el aspecto fonético.

Comparación Ideológica

67. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando el signo solicitado y la marca registrada evocan una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, este aspecto genera otra diferencia toda vez que la marca registrada no genera ninguna idea o concepto, al estar compuesta por solo dos letras, constituyéndose así en una marca de fantasía, entendida como aquella que carece de connotación conceptual o significado idiomático, toda vez que constituye una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores.

68. Así las cosas, teniendo en cuenta que las reglas del cotejo marcario establecen que **el análisis comparativo del signo solicitado y la marca registrada debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias**, la Sala concluye que el signo solicitado no es semejante o similar con la marca registrada, por cuanto las diferencias que presentan de orden ortográfico, fonético e ideológico, permiten que el signo solicitado sea lo suficientemente distintivo.

69. En este sentido, la Sala se apartará de la sentencia previa de esta Sección, de 11 de julio de 2013⁵⁹, en la que, en un caso de similares presupuestos de hecho y de derecho, en donde actuaban las mismas partes, se estudió la confundibilidad de las mismas marcas que se estudian en el caso *sub examine* y determinó que el signo solicitado CLUBES CHOCOLATE y la marca mixta CH CHOCOLATE, eran semejantes y, por ende, generaban riesgo de confusión. En esa oportunidad, la Sala concluyó:

[...]

⁵⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 11 de julio de 2013, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación: 11001032400020080032000.

Los signos en conflicto están estructurados de la siguiente forma:

MARCA CUESTIONADA	MARCA MIXTA REGISTRADA
SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
CLUBE CHOCOLATE (nominativa)	CH C H O C O L A T E

[...]

CLUBE CHOCOLATE: es una marca compuesta de dos palabras, la primera contiene cinco letras, dos vocales, dos sílabas, la segunda, nueve letras, cuatro vocales y cuatro sílabas.

CH CHOCOLATE: es una marca compuesta de dos palabras que contiene la primera de ellas tres letras, una vocal y una sílaba, y la segunda nueve letras, cuatro vocales y cuatro sílabas.

Se observa, que desde el punto de vista ortográfico, la palabra **CHOCOLATE** de la marca previamente registrada, se encuentra subsumida en la marca denegada "**CLUBE CHOCOLATE**".

[...]

En lo atinente a la fonética es preciso indicar que el signo cuestionado "**CLUBE CHOCOLATE**", en la segunda palabra, tiene su acento prosódico en la sílaba "**LA**", en idéntica forma que la marca previamente registrada "**CH CHOCOLATE**". Los prefijos, raíces y desinencias del segundo vocablo del signo denegado son iguales a los de la marca "**CH CHOCOLATE**".

[...]

En cuanto al aspecto ideológico, cabe precisar que el término **CLUBE**, le da cierto carisma de desemejanza entre las mismas, desde el punto de vista conceptual.

Teniendo en cuenta el anterior análisis, el resultado del estudio arroja que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética generan riesgo de confusión, dadas sus ostensibles similitudes, veamos:

**CLUBE CHOCOLATE – CH CHOCOLATE CLUBE CHOCOLATE –
CH CHOCOLATE CLUBE CHOCOLATE – CH CHOCOLATE**

*Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “**CLUBE CHOCOLATE**”, para amparar los productos comprendidos en la clase 18, guarda semejanza con la marca previamente registrada “**CH CHOCOLATE**” que distingue los productos de la clase 25 Internacional, en cuanto a su escritura (comparación visual) y su fonética, a pesar que la primera de ellas, se reitera, contiene la partícula **CLUBE**, la cual a juicio de la Sala no es lo suficientemente distinguible, dado que la fortaleza la tiene la palabra **CHOCOLATE** [...]”*

70. En el caso *supra*, la Sección se limitó a realizar el análisis de confundibilidad con énfasis en el término CHOCOLATE, pero habida cuenta, que la Sala consideró que el término CHOCOLATE no es solo de uso común sino además de uso generalizado para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional, en el presente caso se excluyó del cotejo lo que da como resultado la ausencia de riesgo de confusión entre las partículas confrontadas CLUBE y CH.

71. Así las cosas, atendiendo que existe similitud de partes y signos, la Sala reitera las consideraciones precedentes en cuanto al análisis de confundibilidad que se realizó entre el signo nominativo solicitado CLUBE CHOCOLATE y la marca mixta CH CHOCOLATE, con base en lo cual, colige que se cumple el primer presupuesto a que se refiere la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, procede el estudio de la conexidad de los servicios y productos que se identificarían, respectivamente, con el signo solicitado y la marca registrada.

72. Corolario de lo expuesto, la Sala considera que, en el caso *sub examine*, no se cumple el primer supuesto para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto no existe similitud o semejanza de orden ortográfica, fonética o ideológica.

73. En consecuencia, no es necesario estudiar la conexidad entre los productos que identificaría el signo solicitado y la marca registrada, toda vez que, ese supuesto solo debe analizarse en la medida en que el signo solicitado y la marca registrada sean semejantes o idénticos.

74. En este orden de ideas, atendiendo a que la demandante desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados en la medida en que demostró que el signo solicitado no presentaba riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y, que por el contrario, era distintivo para identificar los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual, el cargo estudiado se encuentra probado y, en consecuencia, la Sala declarará la nulidad de los actos y ordenará, a título de restablecimiento del derecho, que la demandada conceda, a la demandante, el registro como marca del signo nominativo solicitado CLUB CHOCOLATE para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

75. Atendiendo a que el cargo de nulidad por la violación del literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 se encontró probado y, en consecuencia, se declarará la nulidad de los actos administrativos demandados, la Sala considera innecesario, por sustracción de materia, el estudio del cargo de nulidad por la violación de los artículos 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil.

Conclusión

76. En suma, la Sala encontró que, en el caso *sub examine*, no existe similitud ortográfica, fonética e ideológica entre el signo nominativo solicitado **CLUBE CHOCOLATE** y la marca mixta previamente registrada **CH CHOCOLATE**, motivo por el cual, no se configura el primer presupuesto para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo literal “a” del 136 de la Decisión 486 y, por ende, el signo solicitado es distintivo y susceptible de registro, al no generar riesgo de confusión o asociación con la marca mixta previamente registrada, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado.

77. En este mismo sentido, la Sala concluyó que el término “chocolate” es de uso común para los servicios que ampara la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que existen varios registros marcarios que han sido concedidos y por ende debió ser excluido del cotejo marcario.

78. Asimismo, en relación con el término “CLUBE”, la Sala considera que a pesar de ser una palabra en idioma extranjero, dada su similitud con el idioma castellano, debido a su escritura, pronunciación y significado, es un término de conocimiento común que es comprendido por el público en general.

79. Así las cosas, atendiendo a que se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, toda vez que no se demostró que el signo nominativo **CLUBE CHOCOLATE** fuera susceptible de ser registrado, se mantiene incólume la presunción de legalidad que

ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 19564 de 26 de julio de 2006, “Por la cual se niega un registro”, y 31694 de 27 de septiembre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 39707 de 29 de noviembre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de restablecimiento del derecho, que conceda a la demandante el registro marcario del signo nominativo CLUBE CHOCOLATE para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, dejando las constancias que exija la ley.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Claudia Alexandra Osorio Gómez, identificada con cédula de ciudadanía núm. 65.778.114 y tarjeta profesional núm. 149.307 del C.S de la J., para actuar en calidad de apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los efectos del poder conferido a folio 174 del expediente.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme la sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS