



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

Núm. único de radicación: 11001032400020090006400

Demandante: Laboratorios Bussié S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros con interés: Ríos y Arenas Ltda., Laboratorios Esko Ltda. y The Procter & Gamble Company

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Tema: Registro marcario – Examen de registrabilidad – Causales de irreregistrabilidad – Reglas de cotejo – Marcas en conflicto: CLAIRÊX – EMCLAREX

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Laboratorios Bussié S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15987 de 27 de mayo de 2008, 24842 de 17 de julio de 2008 y 28758 de 12 de agosto de 2008.

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. La sociedad Laboratorios Bussié S.A., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado general¹, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85² del Decreto 01 de 2 de enero de 1984³, presentó demanda⁴ contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15987 de 27 de mayo de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”; 24842 de 17 de julio de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 28758 de 12 de agosto de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Las mencionadas resoluciones concedieron el registro de la marca mixta CLAIRÊX para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la demandada negar el registro de la marca mixta CLAIRÊX para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

¹ Cfr. Folios 2-5.

² “[...] 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 [...]”.

³ “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.

⁴ Cfr. Folio 30.

Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones:

“[...] VIII. PETICIÓN

Por lo anterior, solicito que se declare la nulidad de las Resoluciones 15987 de fecha 27 de mayo de 2008, Resolución 24842 de 17 de julio de 2008 y Resolución 28758 de 12 de agosto de 2008 y a título de restablecimiento del derecho sea negada la marca CLAIREX para distinguir productos de la clase 3ra [...]”.

Presupuestos fácticos

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

4.1. La Sociedad Laboratorios Bussié S.A. es titular de las marcas: i) EMCLAREX (mixta), concedida mediante Resolución núm. 8007 de 20 de abril de 2005, fecha desde la que ostenta la marca de acuerdo con el certificado núm. 295487 vigente hasta el 20 de abril de 2015, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) EMCLAREX (nominativa) concedida mediante Resolución núm. 585 de 24 de enero de 2015, fecha desde la que ostenta la marca de acuerdo con el certificado núm. 292284 vigente hasta el 24 de enero de 2015, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. El 20 de febrero de 2007, la sociedad Río y Arenas Ltda. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta CLAIREX, tramitada bajo el expediente núm. 07.16667, para distinguir los siguientes productos: “[...]”

jabones, perfumería, cosméticos, lociones y tratamientos para el cabello y accesorios para peluquería [...]”, en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 575 de 2007 y, dentro del término oportuno, la demandante, Laboratorios Esko Ltda. y The Procter & Gamble Company formularon oposición.

4.4. La parte demandante fundamentó su oposición, afirmando que es titular de la marca EMCLAREX, para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, confundible con la marca CLAIRÊX. Laboratorios Esko Ltda. y The Procter & Gamble Company afirmaron respectivamente ser titulares de las marcas CLAIRE D'ARCEY y CLAIROL, registradas a su favor para identificar productos de la Clase 3, razón por la cual el registro de la marca CLAIRÊX debía ser rechazado.

4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 15987 de 27 de mayo de 2008, concedió al titular Ríos y Arenas Ltda., el registro de la marca CLAIRÊX para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón a que no existen semejanzas fonéticas, gráficas y ortográficas entre la marca CLAIRÊX y las marcas EMCLAREX, CLAIRE, CLAIRE D'ARCEY y CLAIROL.

4.6. Por un lado, la sociedad Laboratorios Bussié Ltda. y, por el otro, The Procter & Gamble Company, interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 15987 de 27 de mayo de 2008.

4.7. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 24842 de 17 de julio de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15987 de 27 de mayo de 2008 y conceder el recurso de apelación.

4.8. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 28758 de 12 de agosto de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15987 de 27 de mayo de 2008.

Normas violadas

5. La demandante, adujo la violación de los artículos 136 literal a)⁵ y 155 literal d)⁶ de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La demandante, en síntesis, expuso los cargos de violación de la siguiente forma:

⁵ “[...] 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 [...]”

⁶ Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
[...]

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión [...]”.

6.1. Afirmó que: “[...] es indiscutible la confundabilidad entre estas dos expresiones colocadas en el mercado farmacéutico y cosmético, pues la registrada por mi poderdante es totalmente copiada por la otra marca segregando el prefijo **EM** que simplemente indica el lugar tiempo o modo evocado por el prefijo **EN** desdibujado en el prefijo **EM** de la marca registrada [...]”.⁷

6.2. Indicó que: “[...] la marca CLAIRÊX es una expresión muy fácilmente confundible con la marca registrada EMCLAREX y donde se dejó de lado el cotejo que se debe realizar entre las marcas de forma integral entre lo nominativo, gráfico y especialmente en lo ideológico o conceptual de las dos expresiones [...]. Es importante tener en cuenta que los médicos y cosmetólogos por regla general, tienen una grafología de muy difícil comprensión y los expendedores interpretan por regla general las primeras y las últimas letras en la fórmula y, también es absolutamente claro que los médicos dermatólogos en general, así como los demás profesionales de la salud no se toman el tiempo para explicar que hay dos productos en el mercado y estos se diferencian especialmente en las etiquetas que ambos contienen y que uno es el bueno y la otra marca es la copia para que no se confundan sus formulados [...]”.

6.3. Agregó que el examen de confundabilidad resulta de la aplicación de las siguientes reglas: i) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, ii) las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, iii) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto: “productos para el cuidado y tratamiento de la piel cosmético y cosmético-

⁷ Cfr. Folio 45.

medicado”, y iv) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

6.4. Sostuvo que “[...] *las dos expresiones se componen de solo cuatro sílabas donde las tres son absolutamente idénticas salvo por la sílaba inicial de la marca solicitada y concedida; además, ambas expresiones giran alrededor de las mismas vocales en sus tres últimas sílabas. Los formulados no son, ni tienen que ser personas que puedan descubrir las diferencias tan mínimas entre dos expresiones [...]*”.

6.5. Adicionalmente precisó que:

*“[...] las dos expresiones giran alrededor de un mismo concepto ideológico o evocativo: **ACLARADOR**. No se requiere mayor análisis con la única diferencia que la marca CLAIREX evoca la misma marca y ya concedida y acreditada con un prefijo. Pero lo único que realmente evoca y trae a la mente de los consumidores es que se trata de los mismos productos (productos para tratamientos de aclaramiento de la piel) y de un mismo fabricante pero con denominación o prefijo de LUGAR o MODO.*

EMCLAREX - ACLARA

CLAIREX CLARO – PRODUCTO ACLARADOR [...]”⁸.

Contestación de la demanda

7. La demandada, por intermedio de su apoderado especial⁹, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante y argumentando lo siguiente:

7.1. Afirmó que los actos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486.

⁸ Cfr. Folio 35.

⁹ Cfr. Folio 72.

7.2. Señaló que “[...] los documentos obrantes en el expediente no. 07-16667 y contenido de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca “CLAIREX” para distinguir los productos de la clase 3 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Rico (sic) Arenas Ltda., se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa [...]”¹⁰.

7.3. Sostuvo que para que un signo sea registrado como marca debe reunir los siguientes requisitos: i) la perceptibilidad, ii) la suficiente distintividad, y iii) la susceptibilidad de presentación gráfica. Ello significa que para que un signo sea registrable como marca debe tener fuerza distintiva que la identifique entre otras del mercado.

7.4. Indicó que:

“[...] Siguiendo los lineamientos anteriores, fundamentados en criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que, efectuado el examen conjunto de las marcas enfrentadas “EMCLAREX” y “CLAIREX” estos no arrojan confusión, por cuanto en su conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido son percibidos de diferente manera; así tenemos que la comparación debe atender a una visión de conjunto lo que evita fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. Cabe aclarar, que pueden existir expresiones que aunque compartan algunas sílabas entre ellas gocen de elementos diferenciadores que las hagan distintivas como sucede en el presente caso.

En tal sentido, al efectuarse la comparación entre estas, es caro que deberá prescindirse al momento de su comparación las sílabas comunes, ya que su uso individual no es monopolizable. En este sentido, la marca concedida CLAIREX y la marca de la sociedad demandante comparten:

EMCLAREX CLAIREX

¹⁰ Cfr. Folio 78.

Sin embargo, nótese que las sílabas compartidas no están ubicadas de manera idéntica, tan solo esto sucede en la sílaba final, no obstante la conjugación de sus letras y las iniciales “EM CLA” y “CLA I” le otorgan distintividad suficiente, una visualización única e individual. Sumado a lo anterior y determinante en la apreciación nótese que el inicio de las dos expresiones es completamente distinto.

Visto lo anterior y considerando que las sílabas por separado en las marcas no pueden ser susceptibles de apropiación individual en consecuencia cualquier comparación deberá dirigirse a la comparación del prefijo radical no común entre ellas, como se efectuó en el párrafo anterior.

Adicionalmente adviértase que se trata de dos marcas mixtas: [...]

Como se percibe a simple vista las dos marcas además de su denominación nominativa que por demás es distinguible, cuentan con elementos gráficos especiales en su grafía y elementos gráficos adicionales, desvirtuando cualquier riesgo de confusión o asociación a contrario de lo afirmado por el demandante.

Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento en los criterios mencionados anteriormente, la expresión “CLAIREX” para distinguir productos de la clase 3, al contrario de lo señalado en el presente proceso, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjunto de los signos comparados se tiene que, ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión.

Entre las expresiones en conflicto “EMCLAREX” frente a “CLAIREX”, existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado. [...]

En consecuencia, la marca CLAIREX para distinguir productos comprendidos en la clase 3 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados [...].¹¹

¹¹ Cfr. 78 a 80.

8. Ríos y Arenas Ltda., mediante apoderado especial¹², como tercero con interés, se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

8.1. Manifestó que la marca registrada a su favor, esto es, CLAIRÊX, para identificar productos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, posee diferencias fonéticas, ortográficas, gráficas e ideológicas con el signo EMCLAREX.

8.2 Asimismo, afirmó que las marcas CLAIRÊX y EMCLAREX pueden coexistir en el mercado sin ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

8.3. Indicó que: “[...] La Superintendencia, para ordenar el registro de la marca CLAIREX a través de los actos impugnados, comparó debidamente los signos de ambas marcas [...]. La administración, en la Resolución que decidió el recurso de apelación, en forma clara y precisa consignó que desde los puntos de vista fonético, ortográfico y conceptual se observa que los signos confrontados CLAIREX y EMCLAIREX no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgos de confusión. Así, la estructura gramatical del signo solicitado, CLAI-REX, presenta características ortográficas y fonéticas diferenciables frente a la estructura gramatical de la marca registrada, EM-CLA-REX. Aunado a lo anterior, los signos se componen de estructuras gráficas particulares que refuerzan la diferenciación entre los mismos. De lo anteriormente expuesto se deduce que los signos confrontados CLAIREX, EMCLAIREX presentan diferencias en cuanto a su composición fonética, gráfica y ortográfica que permite su coexistencia en el mercado, sin que se presente en el consumidor medio riesgo de confusión o

¹² Cfr. Folio 95.

*asociación entre los productos que los mismos pretenden identificar (confusión directa), o entre el origen empresarial de los mismos (Confusión indirecta) [...]”*¹³

9. Laboratorios Esko Ltda. y The Procter & Gamble, como terceros con interés, no presentaron escritos de contestación de la demanda.

Interpretación Prejudicial

10. El Consejero Sustanciador, mediante auto de 22 de octubre de 2013¹⁴, ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación 319-IP-2014 de 1º de abril de 2015¹⁵, en la que consideró que el análisis de las normas comunitarias andinas, para el presente caso, debe realizarse respecto de los artículos 136 literal a)¹⁶; de oficio interpretó el artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486; se abstuvo de interpretar el artículo 155 de dicha normativa, por “[...] *no resultar pertinente para la resolución del presente caso* [...]”¹⁷; y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

¹³ Crf. Folio 90-91.

¹⁴ Cfr. Folios 105-106.

¹⁵ Cfr. Folios 116-124.

¹⁶ “[...] 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 [...]”

¹⁷ Cfr. Folio 114.

Alegatos de conclusión

12. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Consejero Sustanciador, mediante auto de 22 de agosto de 2017¹⁸, 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 el traslado especial previsto en el mencionado artículo; vencido el plazo, la parte demandante reiteró, en esencia, los argumentos de nulidad expuestos en la demanda. La demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. El Ministerio Público y los terceros con interés guardaron silencio.

13. Vistos los artículos 74¹⁹ y 75²⁰ de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012²¹, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados²², y atendiendo a que la abogada Daniela Martínez Silva, identificada con cédula

¹⁸ Cfr. Folio 115.

¹⁹ “[...] Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.

El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas.

Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251.

Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona.

Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital.

Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio [...]”.

²⁰ “[...] Artículo 75. Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. [...] Podrá sustituirse el poder siempre que no esté prohibido expresamente. [...]”.

²¹ “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

²² 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”.

de ciudadanía núm. 52.997.002 y tarjeta profesional núm. 187.195, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderada general de la demandante y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

14. Visto el artículo 128 numeral 7º.²³ del Decreto 01 de 1984, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308²⁴ de la Ley 1437 de enero 18 de 2011²⁵, sobre el régimen de transición y vigencia y del artículo 1º.²⁶ del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 2003²⁷, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

²³ “[...] 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 [...]”.

²⁴ “[...] 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 instauran 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 [...]”

²⁵ “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

²⁶ 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.

²⁷ “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

15. 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 que regula el registro de los signos y marcas; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 319-IP-2014 de 1º de abril de 2015 y vii) el análisis del caso concreto.

16. 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

17. Los actos administrativos demandados son los siguientes:

17.1. **Resolución núm. 15987 de 27 de mayo de 2008**²⁸, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de la marca CLAIRÊX mixta para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza del titular Ríos y Arenas Ltda.

17.2. La parte motiva de la Resolución indicó lo siguiente:

“[...] De acuerdo con lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la oficina nacional competente realizará el examen de registrabilidad teniendo en cuenta los argumentos y pruebas de la oposición y de la respuesta allegada por la solicitante. Adicionalmente, el estudio comprende causales que aunque no hayan sido

²⁸ Cfr. Folios 9-10

planeadas en la oposición, aparezcan con ocasión del examen de registrabilidad.

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud

1.1. Norma aplicable

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse como marca los signos que sean “idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.

1.2. Concepto y requisitos

La causal mencionada evita que el consumidor se confunda al momento de adquirir el producto o servicio, ya sea en cuanto al signo, esto es tomando un producto por otro o en cuanto a la procedencia empresarial que se le adjudique. La causal también tutela el derecho de uso exclusivo que terceros hayan adquirido con anterioridad, ya sea por tener en trámite una solicitud de marca o por tener un registro.

La comparación de marcas conlleva un estudio ponderado orientado con los criterios, principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han fijado. La confusión marcaria se da por la conjunción de dos factores, semejanza o identidad de los signos y de los productos o servicios. Si uno de los dos factores no se presenta la causal no aplica, por eso ante el descarte de uno de ellos no es necesario verificar el otro. Sin perjuicio, de que se presenten casos donde deban ser analizados simultáneamente pues sólo de su examen conjunto podría valorar el riesgo de confusión.

Caso concreto

1.3. Antecedentes marcarios

Teniendo en cuenta los datos suministrados en la oposición y una vez revisada de oficio la clase para la que se solicita la marca y otras clases relacionadas, se encontró la siguiente información relevante para efectos del presente examen de registrabilidad.

Marca	Titular	Expediente	Clase	Tipo	Certificado	Vigencia
EMCLAREX	1- LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.	04 086161	8 3	MI	295487	20/04/2015
CLAIRE D'ARCEY	1- LABORATORIOS DE	95 028204	7 3	NO	192263	13/12/2016

	ESPECIALIDADES COSMETICAS LABORATORIOS ESKO					
CLAIROL	1- THE PROCTER & GAMBLE	92 193083	7 3	NO	105794	10/07/2014

Las marcas a comparar se reproducen de la siguiente manera:

Marca solicitada

Marca opositora

CLAIREX™



Marca opositora

Marca opositora

CLAIROL

Claire D'arcey

Es tarea del funcionario administrativo determinar el grado de confusión que existe entre los signos, teniendo en cuenta que la similitud puede ser de tipo ortográfico o visual, fonético o ideológico. En ese sentido, procedemos a llevar a cabo la comparación en sus tres aspectos, de ser necesario para el caso, en razón a que con la verificación de uno de ellos podemos concluir la similitud de signo, siempre que en conjunto se genere riesgo de confusión o de asociación.

En el campo ortográfico o visual, hay que tener en cuenta las letras, raíces o terminaciones, la extensión, la forma de las etiquetas, los gráficos, etc. Al realizar la comparación desde el punto de vista ortográfico, respecto de la opositora EMCLAREX si bien es cierto, ambos comparten la sílaba final, la conjugación de sus letras, y las iniciales "EM CLA" y "CLA-I" le otorgan la suficiente distintividad. Nótese que en marcas como las que se comparan (sic) cobra importancia el inicio de las mismas, inicio que como vimos es distinto.

Ahora, al realizar la comparación con la opositora CLAIRE D'ARCEY, encontramos que si bien es cierto los signos coinciden en algunas letras, la marca opositora cuenta con una mayor extensión, es decir está compuesta por dos expresiones para un total de siete sílabas en tanto que la marca solicitada está compuesta solamente por una expresión para un total de tres sílabas, además ni siquiera las expresiones CLAIREX y CLAIRE son idénticas.

Por último, respecto de la opositora CLAIROL, tenemos que los signos comparten la sílaba inicial, sus terminaciones “REX” y “ROL” la combinación de sus vocales les otorga la distintividad requerida, teniendo en cuenta que las vocales son las que determinan la tonalidad de las palabras las que causan una sonoridad distinta.

Vale la pena tener en cuenta que en las tres comparaciones hechas, influye el hecho de que la marca solicitada incluye un tipo de letra bastante distintivo, con características visuales particulares, generando elementos que influyen en que no se de la confusión en el mercado.

De lo expuesto, resulta que las marcas CLAIREX, EMCLAREX, CLAIRE D'ARCEY y CLAIROL no presentan semejanzas que puedan inducir al consumidor a error, como se expuso, cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas. Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegir las en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca.

Por tanto, ya que las marcas comparadas no son semejantes ni idénticas no es necesario analizar la conexidad competitiva entre productos o servicios, pues la causal prospera ante la concurrencia de los dos factores, tal como ya se explicó [...]”.

17.3. La parte resolutive señaló:

“[...] **RESUELVE**

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.

ARTICULO SEGUNDO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS ESKO LTDA.

ARTICULO TERCERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder el registro de la marca:

CLAIRÊX mixta



[...]"

17.4. **Resolución núm. 24842 de 17 de julio de 2008**, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15987 de 27 de mayo de 2008 y conceder el recurso de apelación. En la resolución se reiteraron los argumentos expuestos precisando²⁹:

"[...] En el presente caso, nos encontramos frente a marcas denominativas y mixtas, para lo cual habremos de tener presente que en su comparación debe determinarse si en la marca mixta predomina el elemento verbal o el gráfico; de ser determinante el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; si por el contrario, en ella predomina el elemento gráfico, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial [...]."

Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta División considera que el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado.

En efecto, los signos CLAIREX, EMCLAREX y CLAIROL en estudio, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, en tanto que si bien comparten algunas de sus sílabas, sus demás componentes ortográficos y figurativos permiten una visualización única y distintiva entre los signos, además de una fonética diferente entre estos, debido principalmente a la sílaba tónica que en cada signo es diferente. Igualmente, debe destacarse en el aspecto figurativo del signo solicitado, el tipo de letra que este utiliza, el cual es bastante característico y novedoso, lo que permite que en cada signo se destaquen más diferencias que semejanzas.

Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la

²⁹ Cfr. Folios 13-17.

administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no 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 se confirmará el acto recurrido [...].

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 015987 de 2008, 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 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial [...].”

17. 5. **Resolución núm. 28758 de 12 de agosto de 2008**³⁰, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15987 de 27 de mayo de 2008. La resolución analizó nuevamente si existe o no semejanza entre las marcas en conflicto, para lo cual realizó una comparación de sus elementos fonético, gráfico y conceptual, de la siguiente manera:

“[...] Desde los puntos de vista fonético, ortográfico y conceptual, se observa que los signos confrontados CLAIREX y EMCLAREX no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión. Así, la estructura gramatical del signo solicitado, CLAI-REX, presenta características ortográficas y fonéticas diferenciables frente a la estructura gramatical de la marca registrada, EM-CLA-REX. Aunado a lo anterior, los signos se componen de estructuras gráficas particulares que refuerzan la diferenciación entre los mismos.

Asimismo desde los puntos de vista fonético, ortográfico y conceptual, se observa que los signos confrontados CLAIREX y CLAIROL no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión. Así, si bien comparten la raíz CLAI, las terminaciones “REX” en el signo solicitado y “ROL” en la marca registrada le otorgan a cada uno de ellos elementos

³⁰ Cfr. Folios 18-21.

ortográficos característicos, con implicaciones fonéticas evidentes, lo cual permite su individualización. Aunado a lo anterior el signo solicitado se compone de una estructura gráfica que refuerza su diferenciación frente a la marca registrada.

De lo anteriormente expuesto se deduce que los signos confrontados CLAIREX, EMCALREX (sic) y CLAIROL presentan diferencias en cuanto a su composición fonética, gráfica y ortográfica que permite su coexistencia en el mercado, sin que se presente en el consumidor medio riesgo de confusión o asociación ente los productos que los mismos pretenden identificar (confusión directa), o entre el origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

No existiendo semejanzas relevantes entre el signo solicitado y las marcas opositoras no es necesario proceder a la comparación de productos o servicios que cada uno pretende identificar.

En conclusión, este Despacho considera que la marca objeto de la solicitud no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

[...]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. *Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 15987 de 27 de mayo de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos [...].”*

El problema jurídico

18. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda y la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, determinar, si la marca mixta CLAIRÊX solicitada por Ríos y Arenas Ltda., para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la casual de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a)³¹ de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 134³² literales a), b) y g) del régimen de

³¹ Transcrita en pie de página 4.

³² “[...] 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

propiedad industrial anteriormente mencionado, por ser semejante y confundible con la marca mixta EMCLAREX que identifica productos de la clase 3 cuyo titular es Laboratorios Bussié S.A.

19. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no 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

20. 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 modificadorio del Acuerdo de Cartagena³³, 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 2000³⁴ de la Comisión de la Comunidad Andina.³⁵

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; [...]
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores [...].

³³ El “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.

³⁴ Se 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.

Principios y características del Derecho Comunitario Andino

21. 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.

22. 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 prevalente³⁶

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 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.

³⁵ La 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.

³⁶ 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

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.

23. 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 Andino³⁷.

24. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos³⁸, 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.

25. 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

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 [...]”.

³⁷ 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.

³⁸ 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.

diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁹

26. 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 Andina.⁴⁰

27. 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.

28. 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,*

³⁹ 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 creo 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.

⁴⁰ 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 [...]”.

29. 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 [...]”.*

30. 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 [...]”.*

31. 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 [...]”.*

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

La Interpretación Prejudicial 319-IP-2014 de 1º de abril de 2015⁴¹

33. La Sala procederá a señalar las conclusiones de la Interpretación Prejudicial 319-IP-2014 de 22 de abril de 2015, proferida en este caso:

⁴¹ Cfr. Folio 111-124

[...]

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional debe realizar el cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, conforme a las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

SEGUNDO: Al comparar marcas mixtas, primero, se debe determinar si predomina el elemento verbal para realizar el cotejo de los signos aplicando las reglas recogidas en esta interpretación prejudicial. Por otro lado, si en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrá en principio lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el mercado.

La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas CLAIRÊX (mixta) y EMCLAREX (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 del signo.

TERCERO: La marca evocativa sugiere en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. Siendo ello así, la marca evocativa cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

Mientras que la marca de fantasía implica la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por consiguiente, carece de connotación conceptual o significado idiomático.

CUARTO: El examen de registrabilidad de marcas que distinguen productos cosméticos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas [...].”

Análisis del caso concreto

34. Corresponde a esta Sala estudiar la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca mixta CLAIRÊX, para distinguir *“jabones, perfumería, cosméticos, lociones y tratamientos para el cabello y accesorios para peluquería”*, a favor de Ríos y Arenas Ltda., frente a la existencia previa del registro de la marca mixta EMCLAREX, cuya titular es la demandante, que identifica productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

35. La Sala precisa que los signos en conflicto sobre los cuales se realizará el estudio de semejanza y confundabilidad, son como se muestran a consideración:

MARCA SOLICITADA ⁴²	MARCA REGISTRADA
	
Solicitante: Ríos y Arenas Ltda.	Titular: Laboratorios Bussié S.A.
Mixta clase 3 <i>“jabones perfumería, cosméticos, lociones y tratamientos para el cabello y accesorios para peluquería”.</i>	Mixta clase 3 <i>“preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones;</i>

⁴² La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro.

	<i>productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”.</i>
--	---

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 mixto y una marca mixta

37. Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver los problemas jurídicos planteados para lo cual se estudiará, en primer orden y en forma conjunta, los cargos de nulidad por violación de los artículos 134 literales a), b) y c) y 136 literal a) de la Decisión 486 y, en segundo orden, se procederá al estudio de la conexidad de los productos que se pretenden identificar.

De la supuesta violación, por falta de aplicación del artículo 136 literal a), concordante con el artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486

38. Visto el artículo 134 de la Decisión 486, se refiere a la aptitud marcaria y establece que puede constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que sea susceptible de representación gráfica.

39. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, para la configuración de la causal de irregistrabilidad es necesario que entre el signo y la marca en conflicto se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos supuestos: el primero, relacionado con que el signo cuyo registro se solicita debe ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada a favor de un tercero y, el

segundo, sobre la existencia de identidad o de conexión competitiva entre los productos o servicios que pretende identificar cada una de las marcas. En caso que no se cumpla el supuesto de la identidad o semejanza no será necesario analizar el supuesto relativo a la conexidad competitiva.

40. En ese orden, mientras que el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 se refiere a la aptitud individualizadora del signo, es decir, a su distintividad intrínseca, el artículo 136 de la misma Decisión, se refiere a la distintividad extrínseca que busca impedir el riesgo de confusión y de asociación frente a otras marcas.

41. En consecuencia, la Sala deberá analizar en el presente caso si la marca mixta CLAIRÊX registrada para identificar *“jabones perfumería, cosméticos, lociones y tratamientos para el cabello y accesorios para peluquería”* para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Ríos y Arenas Ltda., se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, debido a que según la demandante es indiscutible la confundabilidad de las expresiones CLAIRÊX y EMCLAREX dentro del mercado farmacéutico o cosmético.

42. El Tribunal de la Comunidad Andina precisó, en la interpretación prejudicial⁴³, que para la configuración de la causal de irregistrabilidad es necesario que entre los signos en conflicto se genere un riesgo de confusión y/o asociación derivado del cumplimiento de dos supuestos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada a favor de un tercero y, ii) debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar cada una de las marcas.

⁴³ Cfr. Folio 116

43. Asimismo, el Tribunal sostuvo 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 común⁴⁴.

44. Según la normativa comunidad andina: “[...] *no es registrable un signo confundible si no posee fuerza distintiva; por lo que de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir [...]*”⁴⁵.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas

45. la Sala, para establecer la existencia del riesgo de confusión, analizará si existe identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca en disputa, y si se da una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretenden identificar.

Reglas del cotejo marcario

⁴⁴ *Ibidem*

⁴⁵ Cfr. Folio 116

46. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la interpretación rendida en el caso presente señaló las reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“[...] La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.*
- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.*
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.*

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general [...].”⁴⁶

47. Atendiendo que las marcas en controversia pertenecen a las denominadas mixtas, esto es, al estar conformadas por uno o varios elementos denominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos denominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

48. En efecto, de la revisión de los signos distintivos en el caso *sub examine* se desprende que el elemento denominativo y no el gráfico es el que produce

⁴⁶ Cfr. Folio 117

la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación:

“[...] Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos 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 tener en cuenta, 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 tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado [...]”⁴⁷.*

49. En este sentido y para efectos de la aplicación de dichas reglas no debe olvidarse que la marca cuyo registro fue impugnado - CLAIRÊX (mixta) - y la marca registrada previamente – EMCLAREX (mixta) -, fueron registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 3 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la comparación entre marcas destinadas a distinguir jabones, perfumería, cosméticos, lociones y tratamientos para el cabello y accesorios para peluquería, impone un examen más riguroso, en vista de la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse en la salud y vida de los consumidores, tal y como lo ha reiterado

⁴⁷ Cfr. Folio 117

el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en el proceso de la referencia.

50. Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

*“[...] **La similitud ortográfica.** Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.*

***La similitud fonética.** Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.*

***La similitud ideológica.** Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante [...].”⁴⁸*

Comparación Ortográfica

51. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de las marcas es la siguiente:

MARCA IMPUGNADA

C	L	A	I	R	E	X
1	2	3	4	5	6	7

⁴⁸ Cfr, Folio 116

MARCA OPOSITORA

E	M	C	L	A	R	E	X
1	2	3	4	5	6	7	8

52. La impresión de conjunto de las marcas enfrentadas, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que aunque desde el punto de vista ortográfico aquellos tienen algunas diferencias, estas no son sustanciales.

53. En efecto, como puede observarse, entre las marcas CLAIRÊX y EMCLAREX existe la coincidencia en cinco (5) letras que provienen de las letras “CLA” y “REX”, respecto de las cuales cabe anotar que la única que está en el mismo orden es la palabra “REX” que se encuentra al final de cada una de ellas. Pese a que el número de sílabas que componen dichas palabras no son iguales, es decir, la marca cuestionada contiene dos (2) sílabas (CLAI-RÊX) y la marca opositora también tiene tres (3) sílabas (EM-CLA-REX), al conjugarlas se observa que, en la primera de ellas, la vocal “I” acompaña en su parte final la primera sílaba y, en la segunda, la sílaba “EM” antecede las sílabas CLA REX.

55. La sílaba tónica en la marca CLAI RÊX se encuentra ubicada en la última sílaba, es decir, en RÊX, en razón a que el acento circunflejo “ ^ ” está encima de la vocal “E” y, en la marca EM CLA REX, la sílaba tónica se encuentra ubicada en la penúltima sílaba, esto es, en CLA; sin embargo, las vocales “E” están ubicadas en el mismo orden y precedidas de la consonante “X” las hace semejantes, ya que ese orden de distribución produce la impresión que impacta de manera fuerte en la mente del consumidor; el

orden de las vocales “A - I - E” y “E – A – E” determinan un sonido semejante, dado a que la pronunciación de la vocal cerrada “I” no es suficientemente distintiva del elemento denominativo de las marcas.

Comparación Fonética

56. Entonces, es preciso indicar que las dos marcas tienen un sonido o pronunciación similar, lo cual puede confirmarse del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

**CLAIRÊX – EMCLAREX - CLAIRÊX – EMCLAREX – CLAIRÊX –
EMCLAREX**

**CLAIRÊX – EMCLAREX - CLAIRÊX – EMCLAREX – CLAIRÊX –
EMCLAREX**

57. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca cuestionada y registrada CLAIRÊX y la marca previamente registrada EMCLAREX presentan identidad ortográfica y fonética, aspectos que conllevan a que se configure un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor, por lo que la marca solicitada no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla con total claridad de la marca previamente registrada.

Comparación Ideológica

58. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se establece que las marcas en conflicto son signos de fantasía, ya que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, siendo procedente su registro, en

la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó en la interpretación rendida en el caso *sub examine* que: “[...] *las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta [...]*”⁴⁹.

59. Para considerar que las similitudes entre ambas marcas pueda generar un riesgo de confusión, es necesario también abordar el tema de la conexión competitiva.

Segundo supuesto: Conexidad de los servicios que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto

60. Visto el artículo artículo 136 literal a) de la Decisión 486, para la Sala es claro que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, es necesario que los productos o servicios que distinguirá cada una de las marcas, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos.

61. Sobre este asunto, esta Sección en sentencia de 18 de julio de 2012, trajo a colación criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

“[...] La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado los siguientes criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, a saber: (i) la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) canales de comercialización; (iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso

⁴⁹ Cfr. Folio 121.

conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos o servicios; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos o servicios [...].”⁵⁰

62. En el caso bajo examen, la marca EMCLAREX fue solicitada por la actora para amparar la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza que abarca: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”*.

63. Por su parte, la marca registrada CLAIREX ampara los productos de la Clase 3 de la Clasificación de Niza: *“jabones perfumería, cosméticos, lociones y tratamientos para el cabello y accesorios para peluquería”*.

64. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, los cuales son indicados en la interpretación emitida para el presente proceso, ellos son:

“[...] 35. Los signos confrontados distinguen productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, este Tribunal deberá desarrollar el examen de registrabilidad de los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional, debido a que los productos cosméticos forman parte de ésta, por lo que el riesgo de confusión entre las marcas que distinguen dicha clase podría repercutir en la salud de los consumidores.

36. La Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza abarca: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”.

37. Deviene necesario hacer una especial distinción entre los productos dentro de esa misma clase, en tanto los productos de perfumería, aceites esenciales,

⁵⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2012, C.P. María Elizabeth García González, Núm. único de radicación 11001032400020060037300.

cosméticos y lociones capilares imponen a la Oficina Nacional Competente realizar un examen más riguroso al evaluar el registro de una marca. Ello se debe a que la utilización de dichos productos por parte de los consumidores puede traer consecuencias en su salud dermatológica.

38. Por lo tanto, vista la repercusión que el riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza podría suscitar en la salud y vida de los consumidores, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso.

39. Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión al momento de adquirir un determinado producto de la Clase 3.

40. En ese sentido, es de aplicación al presente tema, lo señalado por la doctrina respecto a las marcas que distinguen productos farmacéuticos:

“El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en una materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”⁵¹ [...].”

65. Teniendo en cuenta las reglas del Tribunal de Justicia Andina plasmadas en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, la Sala encuentra que las marcas CLAIRÊX y EMCLAREX distinguen productos semejantes en la misma clase y que se refieren a productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, entre otros. Lo anterior permite constatar que los productos para los cuales se concedió el registro de la marca CLAIRÊX son confundibles con aquellos para los que se otorgó el registro de la marca EMCLAREX.

⁵¹ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266.

66. En efecto, ambas marcas distinguen productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares que, dicho sea de paso, podrán ser comercializados por los mismos canales, como son las farmacias, droguerías, supermercados y, por la misma razón, se publicitan por los mismos medios como son la televisión, la prensa, la radio; además que tienen una relación directa.

67. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y conexidad competitiva de sus productos, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues como ya se dijo, generan riesgo de confusión o de asociación. El registro de la marca CLAIRÊX puede generar riesgo de confusión en el público consumidor, ya que lo puede llevar a adquirir un producto determinado con la creencia de que está comprando o usando otro, o asociar los productos de las marcas con un origen empresarial común, situaciones que podrían generar consecuencias en la salud dermatológica de las personas.

68. En este orden de ideas, la Sala considera que la marca CLAIRÊX, cuyo registro se concedió para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Conclusión

69. Por las razones anteriormente expuestas, la Sala concluye que en el presente asunto se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto la marca CLAIRÊX

registrada para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Ríos y Arenas Ltda., carece de la distintividad necesaria en razón de las semejanzas significativas con la marca mixta EMCLAREX para distinguir productos de la misma clase y, porque existe conexidad competitiva entre ellas, que podrían inducir a error al consumidor por confusión y asociación.

70. En este orden de ideas, ante la prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, se deberá declarar la nulidad de las resoluciones núms. 15987 de 27 de mayo de 2008, 24842 de 17 de julio de 2008 y 28758 de 12 de agosto de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca CLAIREX, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Ríos y Arenas Ltda.

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,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 15987 de 27 de mayo de 2008, 24842 de 17 de julio de 2008 y 28758 de 12 de agosto de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca CLAIREX, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de

Ríos y Arenas Ltda., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la presente 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.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Daniela Martínez Silva, identificada con cédula de ciudadanía núm. 52.997.002 y tarjeta profesional núm. 187.195, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandante en los términos y para los efectos del poder general debidamente inscrito en la Cámara de Comercio y que consta en el certificado de existencia y representación legal allegado a folio 136 del expediente.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, archivar 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