



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Núm. único de radicación: 11001032400020120028300

Demandante: Productos Yupi S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Tema: Confundibilidad marcaria. Criterios de comparación entre marcas nominativas y mixtas. Riesgo de confusión y/o asociación.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Productos Yupi S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 35225 de 31 de mayo de 2012.

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. Productos Yupi S.A.S., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado general, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138¹ de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011², presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 35225 de 31 de mayo de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, por medio de la cual se negó el registro de la marca nominativa **TICK** para identificar productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la demandante.
2. La demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la demandada conceder, a su favor, el registro de la marca nominativa TICK y que se reconozcan las siguientes:

Pretensiones

"[...] 3.1. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 35225 de 31 Mayo de 2012, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 021257, en la que se negó el registro de la marca TICK en clase 30 internacional solicitada por la sociedad actora PRODUCTOS YUPI S.A.S. (antes LTDA).

3.2. Como consecuencia de lo anterior, para resarcir el daño causado y como restablecimiento del derecho, solicito se ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca TICK solicitada, para identificar productos incluidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza a nombre de la sociedad PRODUCTOS YUPI S.A.S. (antes LTDA).

3.3. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la Sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

¹ “[...] **Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.** Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel [...]”.

² Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

3.4. *Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.*

3.5. *Finalmente, solicito que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada”.*

Presupuestos fácticos

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

3.1. Productos Yupi S.A.S., el 2 de marzo de 2007, solicitó el registro de la marca nominativa TICK para distinguir productos comprendidos en la clase 30³ de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 575 el 30 de abril de 2007, habiendo sido objeto de oposición⁴ por parte de Ferrero S.P.A. con fundamento en la existencia previa de las marcas nominativas y mixtas TIC-TAC y TIC-TAC SILVERS para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, concedidas a su favor.

3.2. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 48351 de 26 de noviembre de 2008, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa TICK para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Productos Yupi S.A.S.

3.3. Ferrero S.P.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra lo decidido en la Resolución núm. 48351 de 26 de noviembre de 2008.

³ Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; pasabocas en general.

⁴ Cfr. Folio 14 C. antecedentes administrativos.

- 3.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 7384 de 23 de febrero de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 48351 de 26 de noviembre de 2008 y conceder el recurso de apelación.
- 3.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 35225 de 31 de mayo de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar lo decidido en la Resolución núm. 48351 de 26 de noviembre de 2008, declarar fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negar el registro de la marca nominativa TICK, para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Productos Yupi S.A.S.

Normas violadas

4. Productos Yupi S.A.S. en el libelo introductorio adujo la vulneración del artículo 136 literal a)⁵ de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina⁶, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

5. La demandante, en síntesis, expuso los cargos de violación así:
- 5.1. Afirmó que se vulneró el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto *“[...] al hacer una comparación en conjunto y sin fraccionamiento entre los signos acá enfrentados, tal como debe hacerse, es posible ver que entre los signos TICK y TIC-TAC existen más diferencias que semejanzas que no*

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

permiten que en la mente del consumidor se genere un riesgo de confusión o de asociación que pueda afectar la pacífica coexistencia de estos signos en el mercado [...]”⁷.

- 5.2. Comparó las marcas en conflicto y concluyó que “[...] de los cuatro (4) sub-criterios jurisprudenciales de la confundibilidad ortográfica [...] 3 de ellos **no se configuran en absoluto** (secuencia vocálica, longitud de palabras y número de sílabas). El único que eventualmente podría esgrimirse sería el de las raíces o terminaciones comunes, aclarándose que las terminaciones comunes evidentemente no existen en este caso, y las raíces no aplican por –TIC– no ser una verdadera raíz idiomática [...]”⁸.
- 5.3. En relación con la similitud fonética, sostuvo que “[...] por las obvias diferencias ortográficas antes mencionadas, es obvio que su falta de similitud fonética debe correr la misma suerte [...] queda claro, entonces, que al ser pronunciadas, las marcas tienen un sonido disímil [...]”⁹.
- 5.4. Frente a la similitud conceptual, adujo que “[...] no existe un contenido ideológico o conceptual de relevancia para la clase 30 (alimentos), por lo que al ser unos signos arbitrarios y fantasiosos, es impredecible una similitud conceptual o ideológica [...]”¹⁰.
- 5.5. Por último, consideró que “[...] toda vez que no se configura uno de los dos (2) requisitos para que aplique la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), esto es, la similitud entre las marcas, se hace innecesario analizar la identidad/similitud entre los productos que se buscan amparar con la marca, existiendo así vía libre al registro de la marca [...]”¹¹.

⁷ Cfr. Folio 32

⁸ Cfr. Folio 34

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Cfr. Folio 35

¹¹ *Ibidem*.

Actuaciones de la demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso

6. La Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de su apoderado especial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante argumentando lo siguiente:

6.1. Sostuvo que “[...] el signo **“TICK”** (nominativo), cuyo registro solicitó la sociedad demandante, es similarmente confundible con las marcas **“TIC-TAC”** previamente registradas por la sociedad **FERRERO S.P.A.**, pues es más que evidente que reproduce una parte sustancial de estas últimas, tal como se comprueba con la simple percepción sucesiva de los signos en pugna [...]”¹².

6.2. Comparó los signos y explicó que “[...] desde el aspecto visual, es evidente que la marca demandante se limita a reproducir la primera palabra que compone cada una de las marcas registradas con anterioridad, sin que se pueda deducir un claro aspecto diferenciador, pues muy a pesar de estar compuesta por un número de palabras diferente, tenemos que el término o palabra **TICK** se encuentra contenida dentro de la estructura de las marcas **TIC-TAC**, sin que se pueda considerar que la letra **K** al final de la marca demandada le otorgue el grado de distintividad que necesita para ser registrada [...]”¹³.

6.3. En relación con la similitud fonética adujo que “[...] se hace mucho más evidente y así mismo predominante el grado de confusión entre los signos en controversia, pues a pesar de la diferencia derivada del segundo término de las marcas previamente registradas, predomina la semejanza por la ubicación del término que tienen común ambas marcas (**TIC** frente a **TICK**) lo que hace que fonéticamente se escuchen similar [...]”¹⁴.

¹² Cfr. Folio 63

¹³ Cfr. Folio 69

¹⁴ *Ibidem*.

- 6.4. En cuanto a la conexidad de los productos, afirmó que “[...] se hace mucho más evidente el grado de confundibilidad que existe entre la marca demandante y las marcas previamente registradas, pues son los mismos, ya que ambas amparan los productos [...] clase 30. Por lo anterior, es más que evidente que los productos identificados por cada una de las marcas confrontadas, compartan la misma finalidad, naturaleza, características, de lo que se deriva como consecuencia que el consumidor se confunda entre el origen de uno y otro producto, es decir, riesgo de confusión respecto del origen empresarial o directo [...]”¹⁵.
- 6.5. Por último, manifestó que “[...] existe una clara conexión competitiva entre los signos confrontados, en la medida en que los dos utilizarían los mismos canales de comercialización y distribución, lo que genera que el consumidor, pueda encontrar los signos en un mismo mercado o entorno, generando así riesgo de confusión, a lo que se le debe adicionar las relevantes similitudes que fueron expuestas [...]”¹⁶.
7. Ferrero S.P.A., vinculado al proceso como tercero interesado en las resultas del proceso¹⁷, no se pronunció respecto de la demanda.

Interpretación Prejudicial

8. El Consejero Sustanciador, mediante auto de 6 de febrero de 2014¹⁸, 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.
9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina envió a esta Corporación la interpretación prejudicial 135-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015, en la que consideró que para el presente caso debía interpretarse el artículo 136

¹⁵ Cfr. Folio 70

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Notificación Cfr. folio 58

¹⁸ Cfr. Folio 92

literal a)¹⁹ de la Decisión 486, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Audiencia inicial

10. Continuando con la primera etapa procesal que inició con la presentación de la demanda, en los términos del artículo 179 de la Ley 1437, la audiencia inicial²⁰ a que se refiere el artículo 180 *ibidem* se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2016, en donde se surtieron las siguientes actuaciones: i) se realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso, ii) se realizó el saneamiento del proceso hasta la etapa actual, iii) se fijó el litigio indicando que “[...] *el problema jurídico que se debe resolver en este proceso consiste en determinar si la resolución 32225 de 31 de mayo de 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, es contraria a las normas aplicables al caso concreto según lo manifestado en la interpretación prejudicial dada para este asunto. En consecuencia, se impone establecer en el proceso si el signo TICK cumple con los requisitos de registrabilidad para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación internacional, teniendo en cuenta que al momento de la solicitud del registro ya estaba previamente registrada para esa misma clase la marca TIC TAC [...]*”²¹, fijación que determina el planteamiento y solución al problema jurídico en esta sentencia; iv) respecto del decreto y práctica de pruebas, se tuvieron como pruebas los documentos aportados con la demanda y la contestación a la demanda; v) se decidió que no era necesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley 1437, se concedió a las partes el término de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión y, finalmente, vi) se efectuó el control de legalidad a que se refiere el artículo 207 *ibidem*.

Audiencia de pruebas

¹⁹ “[...] 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 [...]”.

²⁰ Cfr. Folios 120 a 128

²¹ Cfr. Folio 124

11. Atendiendo a la decisión proferida en la audiencia inicial, el Despacho prescindió de la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

12. El Consejero Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de la tercera etapa procesal, esto es, la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 181 de la Ley 1437, corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión; vencido el plazo, la demandante y la demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa expuestos en la demanda y en la contestación; mientras que el tercero interesado, Ferrero S.P.A., no hizo manifestación alguna. La Agencia del Ministerio Público en esta oportunidad procesal guardó silencio.

Impedimento del Consejero de Estado doctor Oswaldo Giraldo López

13. Mediante escrito de 25 de enero de 2018, el señor Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López, manifestó encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, invocando para ello la causal prevista en el numeral 3.º del artículo 130²² de la Ley 1437²³; al respecto, la Sala se pronunció, por auto de 30 de enero de 2018, en el sentido de declarar fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, al encontrar que se cumplían los requisitos establecidos en la ley²⁴.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

²² “[...] Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: [...]”

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurren al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado [...].”

²³ Cfr. Folio 146

²⁴ Cfr. Folio 147

14. Visto el artículo 149 numeral 8.^o ²⁵ de la Ley 1437, sobre competencia en única instancia del Consejo de Estado, y el artículo 1.^o 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.

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria que regula el registro de la propiedad industrial iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) Interpretación Prejudicial 135-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y vii) 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*.

El acto administrativo demandado

17. El acto administrativo demandado es el siguiente:

17.1. La **Resolución núm. 35225 de 31 de mayo de 2012**²⁸, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar lo decidido en la Resolución núm. 48351 de 26 de noviembre de 2008 y, en su lugar, declarar fundada la oposición y negar el registro de la marca nominativa TICK solicitada por Productos Yupi S.A.S. En la Resolución se indicó:

“[...]

²⁵ “[...] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: [...] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. [...]”.

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.

²⁸ Cfr. Folios 13 a 21 C. Ppal.

Desde el punto de vista fonético, los signos en comparación coinciden en el uso de la partícula TIC, idéntica fonéticamente a TICK, las cual guarda una misma disposición dentro del conjunto, de manera tal que al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar.

Ahora bien, aunque el signo fundamento de la oposición TIC TAC, presenta la diferencia fonética derivada del segundo término de la marca, predomina la semejanza en este plano por la ubicación del término común en ambas marcas. En el aspecto ortográfico, los signos presentan diferencias debido a su tamaño y conformación distinta. En el aspecto conceptual los signos también presentan semejanzas, ya que aunque es indiscutible la asociación del término TIC TAC con el sonido de un reloj, el término TICK puede implicar también dicha evocación.

Debe considerarse entonces que prevalece la clara semejanza fonética entre los signos y su similar evocación sobre las diferencias ortográficas.

2.4.1. Relación de productos o servicios

El Despacho observa que los productos a identificar por la marca solicitada y los identificados por la marca registrada son los mismos [...] Por lo anterior, es claro que los productos identificados por las marcas estudiadas comparten la misma finalidad, naturaleza y características, dejando esto como consecuencia que el público consumidor se confunda entre uno y otro producto; lo que representa un riesgo de confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los productos son del mismo empresario.

De acuerdo a lo anterior, es clara la conexión competitiva existente entre los signos confrontados, en la medida en que los dos utilizarían los mismos canales de comercialización y distribución, dejando esto como consecuencia que el público consumidor pueda encontrar los signos en un mismo mercado o entorno. Por eso de coexistir ambos signos en el mercado, se generaría riesgo de confusión.

[...]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. *Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 48351 de 26 de noviembre de 2008, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.*

ARTÍCULO SEGUNDO. *Declarar fundada la oposición presentada por FERRERO S.P.A.*

ARTÍCULO TERCERO: *Negar el registro de la marca nominativa TICK, clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por PRODUCTOS YUPI LTDA., por estar incurso en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones [...].*

El problema jurídico

18. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda, la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial y la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso, determinar si el signo nominativo **TICK** 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 de la Comunidad Andina por existir riesgo de confusión o de asociación con las marcas nominativas y mixtas TIC-TAC registradas previamente a favor de Ferrero S.P.A. para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

19. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de la Resolución núm. 35225 de 31 de mayo de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca nominativa **TICK** para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 modificador del Acuerdo de Cartagena²⁹, 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 2000³⁰ de la Comisión de la Comunidad Andina³¹.

²⁹ 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.

³⁰ 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. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima,

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 prevalente³² sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una

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.

³¹ 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.

³² 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 [...]”.

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 Andino³³.

24. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos³⁴, 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 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 Andina³⁵

³³ 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.

³⁴ 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.

³⁵ 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

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.
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, 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 [...]”*.

ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “*Protocolo de Cochabamba*”, modificatorio 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.

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 [...]”.
33. En este mismo sentido, la Sala considera importante señalar que 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.

Interpretación Prejudicial 135-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015

34. La Sala procederá a señalar las conclusiones de la Interpretación Prejudicial 135-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015³⁶, proferida para este caso:

[...]

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que en relación con este, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

³⁶ Cfr. Folios 99 a 106

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad ortográfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Los signos que contienen palabras en idioma extranjero que no tomen parte del conocimiento común, al formar parte de un signo solicitado para registro, son considerados como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

El Juez consultante deberá determinar si el signo TICK (denominativo) constituye un signo de fantasía de acuerdo con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial ya que los signos de fantasía son distintivos y por tanto, registrables.

[...]

Análisis del caso concreto

35. Corresponde a esta Sala estudiar la legalidad del acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio del cual negó el registro del signo nominativo **TICK** para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Productos Yupi S.A.S., para lo cual se estudiará, 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 artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por ser semejante y confundible con las marcas nominativas y mixtas TIC-TAC, registradas a favor de Ferrero S.P.A. para identificar productos de la misma clase.
36. La demandante, en su líbello, considera que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto que la demandada no concedió, a su favor, el registro del signo nominativo solicitado TICK para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
37. 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:

<p>TICK</p> <p>Nominativa clase 30</p> <p>Solicitante:</p> <p>Productos Yupi S.A.S.</p>	 <p>Nominativa y mixtas clase 30</p> <p>Titular:</p> <p>Ferrero S.P.A.</p>
---	---

38. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del cargo de nulidad formulado en la demanda.

Cargo de nulidad de violación, por indebida aplicación, del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

39. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, para la Sala resulta diáfano que para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario que entre los signos en conflicto 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.

40. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[...] *la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo [...]*”³⁷.

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

³⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

42. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido 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 común³⁸.

43. En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal en la interpretación rendida en para el presente asunto precisado que “[...] *el riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, 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 [...]*”³⁹.

44. En suma, 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.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos

45. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la el Tribunal de Justicia de la Comunidad 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:

[...]

1. *La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las*

³⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”.

³⁹ Cfr. Folio 192

denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes". (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215)

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario final.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s. s.).

[...]⁴⁰.

46. De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas anteriormente descritas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden fonético, ortográfico, figurativo y conceptual.

47. Para efectos de lo anterior, es pertinente considerar los siguientes conceptos aludidos en la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso:

"[...]

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética, se da 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 o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma

⁴⁰ Cfr. Folio 103

cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

[...]”⁴¹.

48. En este punto, atendiendo que las marcas en conflicto son mixtas y nominativas, en aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al apreciar las marcas confrontadas, la Sala considera que 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. Así las cosas, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento nominativo⁴², por lo cual no será objeto de análisis el elemento gráfico.

49. Respecto de las marcas nominativas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 568-IP-2015 el 7 de julio de 2016, señaló que “[...] *los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual [...]*”⁴³.

50. En este orden de ideas, atendiendo que las marcas registradas están formados por dos palabras, es decir, son signos compuestos, es menester analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, para lo cual, esta Sala tendrá en cuenta los parámetros que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido, así:

⁴¹ Cfr. Folio 102 v.

⁴² 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 351

⁴³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 568-IP-2015 de 7 de julio de 2016.

*“[...] 3.4.1. **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.***

*3.4.2. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.** Las palabras más cortas, por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.*

*3.4.3. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.*

*3.4.4. **Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo.** Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.*

*3.4.5. **Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.** Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.*

*3.5.6. **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.** Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:*

3.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

3.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

3.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto [...]”⁴⁴.

51. Bajo el anterior contexto, la Sala procede a realizar el examen de registrabilidad correspondiente para determinar si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas en conflicto, precisando que debido a que el signo solicitado solo está compuesto por una palabra, en tanto, las marcas registradas por dos palabras, y atendiendo a que el Tribunal Andino ha establecido que la primera palabra genera más impacto y, por ende, mayor recordación en el consumidor, se analizará con mayor detalle el riesgo de confusión o de asociación que esta situación pueda generar. En este sentido, la Sala recuerda que el signo solicitado y las marcas opositoras son las siguientes:

⁴⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 480-IP-2015 de 22 de julio de 2016.

<p>TICK</p> <p>Nominativa clase 30</p> <p>Solicitante:</p> <p>Productos Yupi S.A.S.</p>	 <p>Nominativa y mixtas clase 30</p> <p>Titular:</p> <p>Ferrero S.P.A.</p>
---	---

Comparación Ortográfica

52. Teniendo en cuenta que el aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el núm. de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, la Sala procede a realizar el cotejo marcario con base en estos criterios:

T	I	C	K
1	2	3	4

T	I	C	-	T	A	C
1	2	3		4	5	6

53. De la confrontación que se hace entre las marcas en conflicto, la Sala advierte que si bien es cierto los signos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos por distinto núm. de letras, existen ciertas semejanzas y coincidencias en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación:

T	C	K
1	3	4

T	C	T	C
1	3	4	6

54. El signo solicitado a registro **TICK** está compuesto por tres (3) consonantes, de las cuales, reproduce dos (2) letras de la marcas **TIC-TAC** previamente registradas (T y C), encontrándose éstas en la misma posición de la palabra

inicial de las marcas registradas, aunado al hecho que las dos marcas empiezan con las misma combinación de letras TIC.

55. En relación con las vocales, como podrá observarse a continuación, el signo solicitado **TICK** reproduce la misma vocal “I” que hace parte de la primera partícula que compone las marcas previamente registradas **TIC-TAC**, aunado al hecho de estar ubicada en la misma posición. La Sala precisa que, si bien es cierto, las marcas registradas contienen en la segunda palabra la vocal “A”, el estudio de registrabilidad debe realizarse teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, como lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

I
2

I	A
2	5

56. Si bien es cierto los signos en conflicto no son idénticos, la Sala resalta que el signo solicitado reprodujo íntegramente la primera palabra de las marcas registradas, esto es, la expresión TIC y adicionó la letra K, que no le otorga suficiente distintividad que le permita identificarse en el mercado y generar una diferencia con la marca registrada, por lo que podría generar un riesgo de confusión o de asociación. En este sentido, esta Sección recuerda que la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione⁴⁵, y en el caso *sub examine*, la partícula adicional que tiene el signo solicitado a registro, no permite que el signo **TICK** cumpla con estos presupuestos que le permitan establecer su distintividad y su diferencia con las marcas registradas.

57. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre el signo solicitado **TICK** y las marcas previamente registradas **TIC-TAC** existe similitud ortográfica, toda vez que la primera reproduce en su totalidad la primera palabra de las marcas registradas,

⁴⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 388-IP-2015. Febrero 25 de 2016. Marca: Feria Internacional del Libro.

existe identidad en las vocales y en la raíz y similitud en las consonantes, motivo por el cual, el único elemento adicional, en comparación con la primera partícula de las marcas registradas, que tiene el signo solicitado, esto es la letra “K”, no le otorga suficiente distintividad para diferenciarla en el mercado y no le imprime la suficiente carga semántica, lo cual puede inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión o asociación sea mayor.

58. En este sentido, la Sala pone de presente que al existir esas similitudes ortográficas, en el momento en el cual el consumidor vaya a adquirir el producto, puede considerar que aquel identificado con la marca TICK, es una variación o nuevo producto de la marca TIC-TAC y en ese sentido, creer que pertenece al mismo producto generándose así un riesgo de asociación.

Comparación Fonética

59. Bajo el entendido 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 las marcas, en forma sucesiva, es como sigue:

TICK – TIC TAC	TICK – TIC TAC	TICK – TIC TAC
TICK – TIC TAC	TICK – TIC TAC	TICK – TIC TAC
TICK – TIC TAC	TICK – TIC TAC	TICK – TIC TAC

60. En ese orden, atendiendo que existe una similitud ortográfica de los signos, aunado al hecho que las raíces del signo son las mismas, la Sala considera que, igualmente, existe semejanza fonética entre los signos cotejados habida cuenta que la pronunciación del signo solicitado y la primera partícula de las marcas registradas es idéntica porque, a pesar de que el signo solicitado finaliza en la letra “K”, fonéticamente suena igual, el sonido de TICK y TIC es el mismo, y por lo tanto esa letra adicional no le genera suficiente diferencia sonora que le permita identificarla en el mercado, toda

vez que al pronunciar la marca no se puede distinguir perfectamente la letra “K” y por lo mismo, el riesgo de confusión o asociación en lugar de diluirse se acrecienta.

Comparación Ideológica

61. Atendiendo que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico, es menester por la Sala precisar, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos o marcas tienen algún significado.

62. La Sala considera que en el caso *sub examine*, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que las palabras TICK y TIC-TAC son expresiones de fantasía, por carecer de connotación conceptual o significado idiomático, toda vez que constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores y se encuentran en otro idioma. Por ello, al ser expresiones sin contexto en el idioma castellano, no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios.

63. 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 el signo solicitado **TICK** y las marcas registradas **TIC-TAC** presentan similitud ortográfica y fonética, aspectos que conllevan a configurarse un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor, toda vez que la inclusión de la letra “k” del signo que pretendía ser registrado no le otorga suficiente distintividad ni a nivel ortográfico ni fonético, debido a que la primera palabra es la que genera mayor recordación en el consumidor. La Sala recuerda que la distintividad es una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación⁴⁶ y en el caso objeto de estudio, el signo

⁴⁶ *Ibidem*.

TICK, al presentar similitud con la marca registrada, no goza de dichas características.

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

64. Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o similitud entre los signos, es menester que los productos o servicios que distinguirá cada una de las marcas, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos.

65. Visto el artículo 151 inciso 2.º de la Decisión 486 de 2000, la Sala colige que la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[...] *no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente [...]*”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó.

66. Esta Corporación en reciente sentencia de 8 de marzo de 2018, con ponencia de la Consejera de Estado Doctora María Elizabeth García González, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos:

“[...] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada.

*De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no **conexión competitiva [...]**”⁴⁷.*

67. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado:

⁴⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de marzo de 2018. C.P. María Elizabeth García González. Rad.: 11001032400020090041700.

*“[...] es necesario tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. En ese sentido, **se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes** [...]”⁴⁸ (Destacado de Sala).*

68. Al igual que para la comparación de los signos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios especiales que permiten determinar en el examen de registrabilidad la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto. En este sentido, la Sala estudiará cada uno de los criterios, los cuales fueron reiterados en la interpretación prejudicial realizada para el caso bajo estudio, en donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina enlistó como presupuestos los siguientes:

“[...] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines.

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios [...]”⁴⁹.

69. Teniendo en cuenta los criterios anteriores y atendiendo a que Productos Yupi S.A.S., en el formulario único de registro de signos distintivos⁵⁰ solicitó el registro del signo nominativo TICK para identificar “[...] *café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; pasabocas en general [...]*”, esto es, productos pertenecientes a la clase 30 de la Clasificación, la Sala colige que se trata de los mismos productos que amparan las marcas previamente registradas TIC-TAC, motivo por el cual, sin requerir un estudio riguroso, resulta claro que los canales de aprovisionamiento, distribución y de

⁴⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 568-IP-2015 de 7 de julio de 2016.

⁴⁹ Cfr. Folio 196

⁵⁰ Cfr. Folio 1 C. Antecedentes.

comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines son idénticos.

70. En este mismo sentido, atendiendo que el signo solicitado y las marcas registradas identifican los mismos productos, el requisito de sustituibilidad y complementariedad⁵¹ se cumple en el caso *sub examine*, toda vez que el consumidor puede decidir adquirir unos u otros indistintamente, siendo la marca el único factor diferenciador.

71. Corolario de lo expuesto, esta Sección considera que en el caso bajo estudio, existe una identidad entre los productos que las marcas en conflicto identificarían.

72. Así las cosas, la Sala colige que en el presente asunto se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por cuanto, en primer lugar, existe similitud ortográfica y fonética entre el signo nominativo solicitado **TICK** y las marcas nominativas y mixtas previamente registradas **TIC-TAC** y, en segundo lugar, hay una relación y conexidad de los productos que cada una de las marcas pretende identificar. El cargo no prospera.

Conclusión

⁵¹ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 568-IP-2015, sostuvo que:

*“[...] En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la **intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades**, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.*

Respecto del criterio de sustituibilidad o Intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [...]”⁵¹ (Destacado de Sala).

73. En suma, la Sala en el caso *sub examine* considera, en primer lugar, que se configura una similitud ortográfica y fonética entre el signo solicitado **TICK** y las marcas previamente registradas **TIC-TAC** y, en segundo lugar, que existe una identidad de los productos que cada una de las marcas pretende identificar, motivo por el cual, se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, por ende, los signos en conflicto no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, toda vez que en el caso de concederse su registro, podrían generar un riesgo de asociación, esto es, que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad solicitante.

74. La Sala precisa que en el caso de autos el principal riesgo que se configura es el de asociación, entendido como “[...] *la posibilidad de que el consumidor, 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 [...]*” y no el de confusión entre los productos, por cuanto el consumidor al observar el signo **TICK**, el cual reproduce parcialmente las marcas registradas **TIC-TAC**, teniendo en cuenta que, una vez revisados los registros de la Superintendencia de Industria y Comercio en su página web, la Sala encuentra que en la clase 30 del nomenclátor internacional el prefijo **TIC** es exclusivo de estas marcas, podría asociar el producto al mismo origen empresarial, aun sabiendo que se trata de marcas diferentes, generando así un riesgo de aprovechamiento del prestigio y la imagen del titular de las marcas **TIC-TAC**.

75. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, toda vez que no se demostró que el signo nominativo **TICK** fuera susceptible de ser registrado, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado 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: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la decisión 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.

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

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS