

284

5 131

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil doce (2012).

CONSEJERA PONENTE: DOCTORA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

REF: Expediente núm. 2003-00342-01.
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Actor: LEON KADOCH BENHUR.

El ciudadano **LEON KADOCH BENHUR**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 29365 de 21 de noviembre de 1997, 17104 de 28 de septiembre de 1998 y 3386 de 13 de febrero de 2003, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca "**VOGUE**", para distinguir vestidos, confecciones textiles y ropa interior para hombres, mujeres y niños, con exclusión de botas, zapatos, zapatillas y calzado, y con

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

exclusión de sus accesorios, productos de la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

1º: El 26 de octubre de 1989, el actor solicitó el registro de la marca **"VOGUE"** (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, dentro del expediente núm. 92312200.

2º: La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 395 y frente a la misma, presentaron oposiciones las sociedades **CROYDON S.A.**, y **ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC.**, con fundamento en el registro de su marca **"VOGUE"**, previamente registrada en las Clases 25 y 16, respectivamente.

3º: La sociedad **CROYDON S.A.** desistió de la oposición promovida.

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

4º: Mediante Resolución núm. 29365 de 21 de noviembre de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición formulada por **ADVANCE MAGAZINES PUBLISHER INC.**, con base en la marca "**VOGUE**" de la Clase 16; admitió el desistimiento de la oposición de **CROYDON S.A.** y negó el registro de la marca "**VOGUE**" (nominativa), en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

5º: Contra la anterior decisión el actor interpuso recurso de reposición y, en subsidio apelación, los cuales fueron decididos mediante Resoluciones núms. 17104 de 28 de septiembre de 1998 y 3386 de 13 de febrero de 2003, que la confirmaron en cuanto se negó el registro de la marca "**VOGUE**" y la revocaron en cuanto declaró fundada la oposición presentada por **ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC.**

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

1º: Señala que los actos acusados violan el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, toda vez que el signo solicitado para registro es

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

intrínseca y extrínsecamente distintivo, y no hay lugar a que se confunda con los productos amparados por la marca "**VOGUE**", previamente registrada para amparar productos de la Clase 3ª Internacional.

2º: Se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por aplicación indebida, porque entre los productos de las Clases 3ª y 25 no hay conexión competitiva, por lo tanto, los signos en conflicto no causan riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

3º: Las Resoluciones demandadas desconocen el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque al haber obtenido el demandante resolución favorable respecto de la solicitud de cancelación por no uso de la marca "**VOGUE**", a nombre de **CROYDON S.A.**, tiene derecho preferente al registro.

4º: Finalmente, aduce que las decisiones acusadas quebrantaron los principios constitucionales del debido proceso y *no reformatio in pejus*, por cuanto, en primer lugar, se fundamentaron en una oposición de oficio, esto es, promovida por la misma Administración, con base en una marca registrada en una clase diferente, frente a la cual no se tuvo la oportunidad de presentar

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

pruebas ni impugnarla, por haberse resuelto mediante el acto que agotó la vía gubernativa.

En segundo lugar, porque siendo el actor apelante único, no podía el Superintendente de Industria y Comercio (E), al desatar el recurso de apelación contra la Resolución que negó el registro de la marca solicitada, admitir una objeción de oficio, sin haberse tramitado previamente el proceso de oposición y sin que se hubiese tenido la oportunidad de presentar pruebas o controvertirlas.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, arguyó que los signos enfrentados presentan semejanzas capaces de inducir a error al público consumidor. Que los productos que identifican ambos signos, guardan estrecha relación, dado que

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

cosméticos y vestuario comparten las mismas finalidades y están destinados a los mismos mercados, por lo que utilizan los mismos canales de comercialización.

Señaló que el Superintendente de Industria y Comercio tiene la potestad de sustituir, incluso, íntegramente, la decisión del inferior, porque las causales de registrabilidad en materia marcaria son de orden público y de obligatorio cumplimiento, luego no puede alegarse en el presente caso violación del principio de *no reformatio in pejus*.

II.1.2.- FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. y LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE, terceros con interés directo en las resultas del proceso, por conducto de apoderado judicial, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con fundamento en el registro de sus marcas "**VOGUE**" y "**JOLIE DE VOGUE**", para las siguientes clases:

MARCA	EXPEDIENTE	TITULAR	CLASE	LICENCIATORIO
VOGUE	92-319423	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUCIA MERCANTIL	3	LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A.
VOGUE	92-358750	LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A.	5	--

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

VOGUE	97-52875	LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A.	40 Y 3ª	--
JOLIE DE VOGUE	92-215099	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUCIA MERCANTIL	3ª	LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A.
JOLIE DE VOGUE	92-245226	LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A.	3ª	--

Indicaron que la Superintendencia de Industria y Comercio acertó al negar el registro de la marca **"VOGUE"** para distinguir productos de la Clase 25 del Nomenclátor, teniendo en cuenta que los signos en conflicto son confundibles y, por lo tanto, el signo solicitado para registro puede inducir a error al público consumidor.

Argumentaron que los productos amparados por los signos en disputa, tienen conexión competitiva, pues, mientras la marca **"VOGUE"** en la Clase 25 pretende proteger vestidos, confecciones textiles, ropa interior para hombres, mujeres y niños, productos relacionados con las prendas de vestir, la marca **"VOGUE"**, en la Clase 3ª, protege toda clase de cosméticos y productos de perfumería, compartiendo los mismos canales de comercialización y medios de publicidad. Ello, aunado al hecho de que la tendencia actual para esta clase de productos es que las marcas que

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

distinguen prendas de vestir, busquen extenderse también a productos de belleza identificados con el mismo signo.

Manifestaron que la marca **"VOGUE"** es notoriamente conocida, porque goza de un alto grado de conocimiento en el sector de los cosméticos, higiene y belleza, especialmente en el público femenino; se ha promocionado permanentemente a nivel nacional e internacional, según lo certificado por el contador público y el revisor fiscal de **Laboratorios de Cosméticos VOGUE**; las personas que participan en su distribución y comercialización la reconocen como una marca de gran prestigio y calidad; y sus productos son conocidos por los empresarios del sector de los cosméticos, higiene, cuidado y belleza de las personas, como de gran calidad.

En cuanto al derecho de preferencia a que alude la parte actora, destacaron que para su aplicación, debió haberlo invocado conjuntamente con la solicitud de cancelación de la marca **"VOGUE"** y no en el expediente de solicitud de registro de la marca.

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

II.1.3.- ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., se refirió a los argumentos de su objeción al registro de la marca **"VOGUE"** para la Clase 25, en la vía gubernativa y sostuvo que es confundible ortográfica, visual y fonéticamente, con su marca previamente registrada **"VOGUE"** en la Clase 16 Internacional.

Aseguró que los productos que ambas marcas distinguen, tienen una finalidad común, por cuanto el producto que identifica su marca **"VOGUE"** es una publicación de modas, en la cual aparecen artículos relacionados con prendas de vestir, de modo que el consumidor medio podría considerar que la marca solicitada tiene el mismo origen empresarial. Que la revista **"VOGUE"** promueve en Colombia desfiles de alta costura y en su pasarela presenta diseñadores y creaciones de vestuario, por lo que indudablemente las marcas son confundibles.

Agregó que en diferentes decisiones, la Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido la notoriedad de su marca **"VOGUE"** en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó¹:

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

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irreregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada

¹ Proceso 86-IP-2009.

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: La "coexistencia de hecho" no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad.

QUINTO: Como los signos en conflicto amparan productos de las clases 3ª, 16 y 25, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

SEXTO: La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85.

Lo anterior no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

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

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

OCTAVO: La normativa comunitaria no regula la procedencia, la clase o el trámite de los recursos contra el acto que concede o deniega un registro marcario. Por lo tanto, este es un asunto que debe ser regulado por la normativa interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

NOVENO: El derecho preferente no significa que indefectiblemente la marca cancelada será registrada, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá hacer el análisis de registrabilidad respectivo. Se refiere, entonces, a la prelación para el estudio de registrabilidad en relación con otras solicitudes de registros sobre el mismo signo.»

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

A través de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca **"VOGUE"** para distinguir productos de la Clase 25 del Decreto 755 de 1972, solicitado por **LEON KADOCH BENHUR.**

En el examen de confundibilidad, la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo en cuenta los siguientes registros marcarios:

MARCA	CERTIFICADO	TITULAR	CLASE	EXPEDIENTE	VIGENCIA
VOGUE (nominativa)	42290	CROYDON S.A.	25	92-289973	CANCELADO

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

VOGUE (nominativa)	12355	ADVANCE MAGAZINE PUBLISHER INC.	16	92-144320	25/08/2014
VOGUE (mixta)	101978	ADVANCE MAGAZINE PUBLISHER INC.	16	92-186834	15/09/2013

También, de oficio, advirtió la existencia del Certificado de Registro núm. 59073, que corresponde a la marca **"VOGUE"** (nominativa) en la Clase 3ª del Nomenclátor, a nombre de la sociedad **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**, Expediente núm. 92-319423.

Con fundamento en este último, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el solicitante, el Superintendente de Industria y Comercio (E) negó el registro del signo **"VOGUE"**, para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, dada su confundibilidad con la marca previamente registrada, en atención a la identidad de los signos y la conexión competitiva de sus productos.

Corresponde a la Sala analizar si el signo **"VOGUE"** (nominativo), incurre en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 56 y 58, literales f) y g), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser la norma vigente al momento de la solicitud del registro marcario, de conformidad con lo precisado por el

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente proceso.

Normas comunitarias infringidas.

Las normas que se estiman infringidas y las que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó de oficio, con miras a que esta Corporación emita el correspondiente fallo², son del siguiente tenor:

DECISIÓN 85

"Artículo 56. *"Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos".*

"Artículo 58. *"No podrán ser objeto de registro como marcas:
(...)*

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

² Al respecto, adujo el Tribunal: Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 134, 136, literal a), 139, literales f) y g), 140, literal d), y 146, inciso 4, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, el Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 56 y 58, literales f) y g), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro del signo denominativo VOGUE. Asimismo, se interpretará el artículo 95 de la Decisión 344, normativa procesal vigente al momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución N° 29365 de 12 de noviembre de 1997. Igualmente, se interpretará el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa vigente al momento en que se solicitó la cancelación por no uso de la marca denominativa VOGUE. Además, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares."

DECISIÓN 344.

"Artículo 96. "Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este techo será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada".

DECISIÓN 486.

"Artículo 168. "La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa."

Disposición Transitoria Primera.

"Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión registrará en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia".

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

Requisitos de registrabilidad de la marca.

Del artículo 58 de la Decisión 85, se desprende la prohibición de registrar como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, o con marcas notoriamente conocidas, "teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad"³.

En el caso bajo estudio, al efectuar el cotejo marcario entre los signos enfrentados, la Sala observa que la marca **"VOGUE"**, solicitada por la parte actora, es similar fonética y gráficamente con la marca **"VOGUE"**, previamente registrada a favor de **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** Empero, para considerar que la identidad entre ambos signos pueda generar un riesgo de confusión, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva.

³ Ibídem.

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON
KADOCH BENHUR.

La conexión competitiva.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, precisó en torno a la conexión competitiva que:

"En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

d) Relación o vinculación entre productos: *Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.*

e) Uso conjunto o complementario de productos: *Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.*

f) Mismo género de los productos: *Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).*

En el presente caso, el actor pretende el registro de la marca "VOGUE" para amparar los siguientes productos de la Clase 25 Internacional:

Vestidos, confecciones textiles y ropa interior para hombres, mujeres y niños, con exclusión de botas, zapatos, zapatillas y calzado, y con exclusión de sus accesorios.

REF: Expediente num. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

Por su parte, la sociedad **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**, tiene los siguientes productos de la Clase 3ª Internacional, amparados en su marca "**VOGUE**":

"Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos."

Como primera medida, se observa que los productos que distinguen ambos signos pertenecen a clases diferentes; sin embargo, ello no demuestra que no sean semejantes, por lo que se impone analizar la naturaleza o uso de los mismos.

Al respecto, se tiene que la fabricación de un producto cosmético, como los elaborados por la licenciataria de la sociedad **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. (LABORATORIOS VOGUE S.A.)**, tiene como fin el cuidado y la higiene de las personas, mientras que las prendas de vestir también se refieren al mismo fin, lo que indudablemente hace que **ambos productos guarden relación entre sí.**

En consecuencia, la coexistencia de ambas marcas en el mercado, podría inducir a error al consumidor, en la medida en que

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

considerara que la marca "**VOGUE**" ha decidido incursionar en el ramo de los textiles, atribuyendo a sus productos un origen empresarial común con los del solicitante (riesgo de confusión indirecta).

Aunado a lo anterior, se observa también que dada la similitud de los productos, estos comparten los mismos **canales de comercialización**, como acertadamente lo concluyó la Superintendencia de Industria y Comercio al señalar que: *"La relación está dada por los canales de comercialización, siendo normal en el mercado encontrar almacenes especializados que ofrecen al público artículos para vestir y perfumería, sumado a lo anterior (...) es habitual que los empresarios se especialicen en fabricar y vender toda una línea de productos para la belleza, aseo, cuidado personal y lo relacionado con el vestir, circunstancias que el consumidor busca y reconoce en el mercado considerando que la excelente calidad de artículos de vestir lleva al empresario a fabricar perfumes de excelente calidad."*⁴

Las mismas consideraciones aplican para estimar que los productos utilizarían **similares medios de publicidad**, lo que aumenta el riesgo de confusión.

⁴ Resolución núm. 3386 de 13 de febrero de 2003, visible a folio 16.

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

En este orden de ideas, puede concluirse que, además de la similitud ortográfica, fonética e ideológica observada entre los signos en disputa, existe conexión competitiva entre los productos que ambos distinguen; por lo tanto, si se permitiera su coexistencia en el mercado, podrían inducir a error al consumidor al considerar que los productos tienen el mismo origen empresarial.

Marca notoria.

Conviene ahora precisar el concepto de la marca notoria aducido por la tercera con interés directo en las resultas del proceso.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente proceso, señaló:

"La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

(...)

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85.

(...)

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema:

"(...) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo - es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca".[⁵]

"(...) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada (...)"[⁶]

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, ya que éste la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos. En consecuencia, esta clase especial de signos distintivos requieren una protección especial, a fin de evitar que terceros pretendan aprovecharse maliciosamente del prestigio ajeno.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante la autoridad competente.

A diferencia de las Decisiones 344 y 486, la 85 no establece criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida. Sin embargo, la circunstancia de notoria se puede probar accediendo a los diferentes medios probatorios de conformidad con la normativa procesal de cada País Miembro, y acudiendo a los criterios generalmente aceptados para probar dicho hecho."

De acuerdo con la Jurisprudencia transcrita, la marca notoria es aquella conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes y

[⁵ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág. 32.]

[⁶ AREAN LALIN Manuel, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA". Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268.]

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

servicios, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo.

Su configuración corresponde demostrarla a quien la alega.

Conforme a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad, norma vigente al momento de interposición de la presente demanda⁷, son criterios para determinar la notoriedad de un signo, los siguientes:

"Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

⁷ Es de anotar que la calidad de notoriedad del signo "VOGUE" es una cuestión que no fue objeto de debate en sede administrativa, comoquiera que fue alegada por la tercera interesada en el proceso judicial, al momento de su vinculación; motivo por el cual, se analiza dicha característica a la luz de la norma comunitaria actual.

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Para demostrar la notoriedad de su marca, **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. y LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE**, aportaron copia de los expedientes administrativos núms. 92-319423, 92-215099, 96-68682, 04-73409, mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió sobre la solicitud, renovación y traspaso de las marcas "**VOGUE**" y "**JOLIE DE VOGUE**".

En dichas actuaciones se allegaron ejemplares de publicidad de la marca "**VOGUE**", facturas por concepto de transmisión de comerciales en cadenas de televisión y radio, certificados de ingresos y ventas, catálogos, folletos, envolturas, certificaciones de distribuidores de los productos, medios estos que demuestran la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

signo distintivo, el ámbito de difusión y de publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante.

En este orden de ideas, se observa que la marca **"VOGUE"** cumple con los requisitos establecidos en el citado artículo 228 para ser considerada notoria; de ahí que proceda su protección en relación con los signos susceptibles de crear confusión.

Derecho de preferencia.

El demandante argumentó que tiene derecho preferencial al registro del signo solicitado, ya que obtuvo la cancelación por no uso de la marca denominativa **"VOGUE"**.

El Tribunal de Justicia Andino expuso, con relación al derecho preferencial como consecuencia de la cancelación del registro marcario por no uso, lo siguiente:

"El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cabanellas concibe por Derecho de Preferencia (jus preferendi) al sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas.

El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan.

A la luz de la disposición transcrita, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente debe ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

Por otra parte, es importante destacar que el signo, objeto del derecho preferente, tiene que ser idéntico a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido. Asimismo, debe incluir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque puede, obviamente, comprender menos.

La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un "derecho preferente", a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.

Finalmente, este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro -se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente-, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

realizar el examen de registrabilidad, verificando que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro, esto es, la Decisión que regía al momento en que nace el derecho de preferencia, fruto de la acción de cancelación por no uso de la marca."

De conformidad con lo transcrito, el derecho preferente a solicitar el registro de una marca cancelada, pertenece a la persona que solicitó la respectiva cancelación, quien deberá hacer uso del mismo dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la que la Resolución de cancelación quede en firme, según el artículo 168 de la norma comunitaria.

En el caso concreto, el actor considera que al haber obtenido resolución favorable respecto de la solicitud de cancelación por no uso de la marca "**VOGUE**", a nombre de **CROYDON S.A.**, tiene derecho preferente a su registro.

Al respecto, la Sala observa que la Administración no desconoció el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque el actor hizo uso del derecho de prelación en otro proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que lo invocó expresamente y sobre el cual, según consta en el plenario, ya hubo pronunciamiento.

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

En efecto, se pudo constatar en la página *web* de la Superintendencia de Industria y Comercio que **LEON KADOCH BENHUR** formuló solicitud de cancelación por no uso de la marca **"VOGUE"**, cuyo titular era **CROYDON S.A.**. Dentro del término legal para hacer uso del derecho de prelación, formuló solicitud de registro de la marca **"VOGUE"**, en el Expediente núm. 02-116885, el cual fue negado mediante Resoluciones núms. 43088 de 20 de agosto y 72262 de 23 de diciembre de 2010.

De modo que el cargo de violación estudiado no tiene cabida dentro de la presente acción judicial, comoquiera que se refiere a una actuación administrativa diferente a la que es objeto de litigio.

Aunado a lo anterior, debe la Sala destacar, según lo precisado por el Tribunal de Justicia, que el derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga el derecho al registro automático del signo, sino **la prelación**, derivada del ejercicio del mismo⁸.

⁸ Al respecto, señaló el Tribunal de Justicia: "una vez presentada la solicitud de registro -se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente-, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el examen de registrabilidad, verificando que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irreregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro, esto es, la Decisión que regía al momento en que nace el derecho de preferencia, fruto de la acción de cancelación por no uso de la marca."

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

Examen de registrabilidad de oficio.

Finalmente, resta a la Sala pronunciarse sobre el cargo relativo a la violación de los principios *no reformatio in pejus* y debido proceso administrativo.

Asegura el actor que al haber advertido la Administración, de oficio, en el momento de resolver el recurso de apelación contra el acto que negó el registro marcario, la existencia del certificado de registro de la marca "**VOGUE**" a nombre de **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** y, con fundamento en dicho signo, negar su solicitud de registro, le afectó sus derechos a controvertir las pruebas del expediente y a no hacer más gravosa su situación como apelante único.

Sobre este punto, tanto la Jurisprudencia de esta Corporación como la del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha precisado que el examen de registrabilidad que debe efectuar la autoridad u oficina nacional competente, es obligatorio, de fondo, **de oficio** y no requiere de oposición ni observaciones, pues el objetivo de dicho estudio es verificar el cumplimiento de los requisitos para el registro de un signo como marca, en defensa no solo de un interés particular, sino además del interés general de los consumidores o

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

usuarios de dichos productos o servicios, *"garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado"* (Sentencia de 28 de octubre de 2004, Expediente núm. 2001-00156, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Actora: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.).

Por consiguiente, la ausencia de oposición no impide que la autoridad nacional competente examine el cumplimiento de los requisitos para el registro de una marca, de conformidad con la normativa aplicable, lo que significa que el estudio de confundibilidad que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio, de oficio, en relación con la marca **"VOGUE"**, de propiedad de **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**, es consecuencia de su obligación de examinar integralmente si un signo puede ser registrado como marca y no vulnera los derechos alegados por el demandante. Por lo anterior, el cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

En este orden de ideas, la Sala concluye que asistió razón a la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro de la

REF: Expediente núm. 2003-00342-01. Actor: LEON KADOCH BENHUR.

marca **"VOGUE"**, para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

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,

F A L L A:

PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: RECONÓCESE como apoderado de **ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC.** a la doctora Edna Sarmiento, en los términos y para los efectos del poder conferido, visible a folio 425 del expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

Marco Antonio Velilla M.
MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Presidente

E. Elizabeth García González
MARIA ELIZABETH GARCÍA GONZALEZ

M. Claudia Rojas Lasso
MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO