

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001 03 24 000 2014 00259 00

Actor: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Acción de nulidad relativa

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Referencia: LA MARCA “ESTRELLA LIGHT” SI BIEN POSEE UNA PARTÍCULA DE USO COMÚN, ESTO ES, “ESTRELLA”, AL ESTAR COMBINADA CON LA EXPRESIÓN “LIGHT” ES REGISTRABLE, PUES FORMA UN CONJUNTO SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO Y DIFERENTE AL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO

La Sala decide, en única instancia la demanda¹ promovida por la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución 00056354 de 26 de septiembre de 2013, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: El 20 de julio de 2011, la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS – INVERPORTO S.A.S.-, en adelante INVERPORTO S.A.S. presentó solicitud de registro de la marca “ESTRELLA LIGHT” (mixta), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza².

2º: Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial 636 de 20 de enero

de su marca “ESTRELLA DAMM” (nominativa), vigente hasta el 29 de abril de 2019, para identificar productos de la misma Clase Internacional.

3º: Mediante la Resolución 0039068 de 27 de junio de 2012 la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro de la marca “ESTRELLA LIGHT” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que los signos enfrentados presentaban similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales y porque al amparar productos de la misma Clase Internacional el consumidor no podía diferenciar los productos ni el origen empresarial de los mismos.

4º: Contra la citada Resolución la sociedad INVERPORTO S.A.S.-interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto a través de la Resolución 00056354 de 26 de septiembre de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC revocó la Resolución 0039068 de 27 de junio de 2012 y, en su lugar, concedió el registro de la marca “ESTRELLA LIGHT” (mixta), por estimar que entre las marcas en controversia no existía similitud o identidad que pudiera generar un riesgo de confusión o asociación.

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

Advirtió que, se violaron los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que al otorgar la marca en controversia no se tuvo en cuenta que para que un signo pueda ser registrado debe ser apto para distinguir productos y servicios en el mercado. Asimismo, desconoció que la capacidad distintiva de un signo es el principal fundamento para su registro y que, en el caso concreto, la identidad parcial entre signos genera una gran confusión en los consumidores.

Señaló que, la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

que inducen al consumidor a error en la elección del producto, toda vez que el elemento relevante de uno y otro signo es la expresión “ESTRELLA”.

Manifestó que, entre los signos existe similitud ortográfica, por cuanto la marca solicitada reproduce en su totalidad el elemento relevante de la ya registrada, lo ubica en el mismo lugar que la previamente amparada, dando como resultado un mayor impacto y recordación en la gramática de ambos signos, haciéndolos estrechamente semejantes.

Señaló que, la expresión “LIGHT” es de carácter descriptivo, toda vez que se refiere a una característica del producto, esto es, bajo en grasa, calorías, azúcar o que no engorda, por lo que no debe tenerse en cuenta al momento de efectuar la comparación de las marcas enfrentadas, ya que el elemento relevante de cada signo es la expresión “ESTRELLA”.

Expresó que, la reproducción del elemento relevante también conduce a una similitud fonética, pues al utilizar una misma composición ortográfica la pronunciación de las marcas es idéntica y le creará un riesgo de confusión al consumidor que lo conducirá en error, dado que al observar la marca solicitada “ESTRELLA LIGHT” inmediatamente la relacionará con la marca “ESTRELLA DAMM”, así:

ESTRELLA LIGHT/ESTRELLA DAMM, ESTRELLA LIGHT/ESTRELLA DAMM ESTRELLA
LIGHT/ESTRELLA DAMM, ESTRELLA LIGHT/ESTRELLA DAMM ESTRELLA LIGHT/ESTRELLA
DAMM, ESTRELLA LIGHT/ESTRELLA DAMM ESTRELLA LIGHT/ESTRELLA DAMM,
ESTRELLA LIGHT/ESTRELLA DAMM

Sostuvo que, el utilizar el término “ESTRELLA” hace evidente la existencia de una similitud ideológica o conceptual entre las marcas ya que, aún cuando tiene diferentes acepciones, transmite la misma idea en la mente del consumidor, pero en manera alguna puede considerarse de uso común en relación con los productos de la Clase 32 Internacional.

final al atenerse a las palabras y sonidos que le generen las mismas, al pronunciar las marcas en conflicto no encontrarán diferencia alguna entre ellas y darán una misma impresión.

Reiteró que, la marca solicitada es confundible con el signo "ESTRELLA DAMM" (nominativa), porque al reproducir la expresión principal de la marca previamente registrada y, por tanto, existir una identidad de expresiones y no una mera semejanza, no se puede predicar una distinción y mucho menos una coexistencia entre los signos.

Adujo que, las marcas en conflicto amparan los mismos productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, pues ambas distinguen cerveza. Tienen conexidad competitiva, en cuanto poseen la misma naturaleza, finalidad, comparten los mismos canales de comercialización y publicidad.

Trajo a colación apartes jurisprudenciales y doctrinales relacionados con la similitud ortográfica, fonética, ideológica o conceptual y visual cuando se comparan signos similares y conexidad competitiva en eventos de marcas que buscan amparar productos o servicios en una misma Clase Internacional.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 el 27 de julio de 2015 se dio inicio a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, en su calidad de actora del proceso; la SIC, en su condición de entidad demandada; INVERPORTO S.A., en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, establecida en el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron vicio alguno que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente

Además, el Despacho no encontró motivo o fundamento para declarar probada de oficio alguna excepción.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución 00056354 de 26 de septiembre de 2013, a través de la cual la SIC concedió el registro de la marca mixta “ESTRELLA LIGHT” (mixta), solicitada por el tercero interesado, sociedad INVERPORTO S.A.S., para amparar productos de la Clase 32 Internacional, vulnera lo dispuesto en los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, de acuerdo con lo alegado en la demanda y sus contestaciones.

Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como las solicitadas por el tercero en mención, enunciados en el numeral 7 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia Inicial.

Se señaló que, una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron que NO encuentran irregularidad en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Adujo que, el signo solicitado está conformado por elementos denominativos y gráficos. Asimismo, la marca registrada está conformada por elementos denominativos, y en ese sentido los signos en conflicto constituyen marcas de naturaleza compleja.

Señaló que, la denominación “ESTRELLA” refiere a cuerpos celestes que brillan de noche, además de hacer referencia a una categoría que alude a algo que sobresale entre otros de su misma especie. En consecuencia, dicha denominación, presente en los signos cotejados, evoca una característica de los productos a los que aluden los signos en mención.

Manifestó que, la denominación en inglés “LIGHT” constituye una expresión descriptiva de las características de los productos que pretende identificar el signo solicitado, en tanto que es fácilmente asociada por el público consumidor con los conceptos de ligero o bajo en calorías.

Expresó que, el elemento gráfico del signo solicitado consiste en una grafía y configuración cromática particular y que la figura de una estrella corresponde a la representación gráfica del contenido semántico de dicha denominación. Por su parte, la denominación “DAMM”, presente en la marca registrada, carece de significado.

Que, en virtud de lo anterior, se concluyó que los signos en conflicto no son confundibles.

II.1.2.- La sociedad INVERPORTO S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal.

Señaló que, la marca “ESTRELLA DAMM” se encuentra cancelada por no uso.

Que, la sociedad anónima DAMM no formuló oposición contra dicho pronunciamiento, por lo que la Resolución 34717 de 29 de mayo de 2014, mediante la cual se canceló por no uso el registro de la marca nominativa “ESTRELLA DAMM”, con certificado 380048, quedó en firme.

Adujo que, la marca “ESTRELLA LIGHT” (mixta) goza de distintividad y no lleva al consumidor a confusión acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos que protege.

Advirtió que, de ninguna manera se está apropiando del término “ESTRELLA”, ya que el consumidor medio va a solicitar los productos como “ESTRELLA LIGHT”, en su conjunto, no de manera fraccionada.

Indicó que, la combinación de todos los elementos, términos y gráfica de la marca “ESTRELLA LIGHT” (mixta) logran la distintividad requerida para su registro.

Alegó que, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

Manifestó que, la SIC ha concedido marcas con la denominación “ESTRELLA” en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de diversos titulares, porque el conjunto marcario de las mismas es novedoso, diferenciador y registrable, razón por la cual es posible concluir que es un término de uso común para esa Clase y no debe ser tomado en cuenta como un elemento determinante al momento de establecer si existe o no confusión marcaria entre las marcas en conflicto.

Sostuvo que, el uso primario de la expresión “ESTRELLA” en la marca opositora “ESTRELLA DAMM” no impide que pueda ser utilizado por terceros, en nuevos signos para los mismos productos o para otros, siempre que la nueva composición tenga su propia distintividad, como es el caso de la marca “ESTRELLA LIGHT”.

Estimó que, el conjunto marcario “ESTRELLA LIGHT” no es descriptivo, ni genérico. Tampoco es similarmente confundible con la marca previamente registrada, ni por asociación directa o indirecta.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó³:

“1.7. Conforme a las reglas y pautas expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

[...]

2.1. Como la controversia radica en la confusión entre la marca solicitada ESTRELLA LIGHT (mixta) y la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.

[...]

2.6. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente:

- a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
- b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

[...]

2.7. Como el elemento denominativo en las marcas en conflicto es compuesto, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras

2.8. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas ESTRELLA LIGHT (mixta) y ESTRELLA DAMM (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

[...]

3.1. En el presente caso, se ha señalado que la marca solicitada ESTRELLA LIGHT (mixta) se encuentra conformada por un término de uso común (ESTRELLA) y uno descriptivo (LIGHT) respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, corresponde analizar este tema.

[...]

3.5. Como se desprende de la disposición citada, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.

[...]

3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

[...]

3.9. En tal sentido, se debe determinar si el término ESTRELLA es o no de uso común y si el término LIGHT es o no descriptivo en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente, la excepción que se ha señalado en el numeral 3.7 precedente.

[...]

4.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

[...]

4.5. Se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 32 de la Clasificación

marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

[...]

5.5. En ese sentido, se deberá establecer si los signos en conflicto contienen un elemento evocativo o no y, de ser el caso, el grado evocativo de este y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, a través de la Resolución 00056354 de 26 de agosto de 2013 concedió el registro de la marca mixta “ESTRELLA LIGHT”, en favor de la sociedad INVERPORTO S.A.S. para distinguir productos de la Clase 32⁴ de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Al respecto, la actora alegó que la marca solicitada para registro se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, porque, de una parte, presenta similitudes susceptibles de causar riesgo de confusión con su marca previamente registrada “ESTRELLA DAMM” (denominativa), para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, de otra, una relación entre los productos que identifican los signos en conflicto.

Señaló que, la expresión “LIGHT” es de carácter descriptivo, toda vez que se refiere a una característica del producto, esto es, bajo en grasa, calorías, azúcar o que no engorda, por lo que no debe tenerse en cuenta al momento de efectuar la comparación de las marcas enfrentadas y que la expresión “ESTRELLA” es el elemento relevante de cada signo y que comparten.

Que, al existir una identidad de expresiones y no una mera semejanza, no se puede predicar una distinción y mucho menos una coexistencia entre los signos.

Clasificación Internacional de Niza y que la marca solicitada “ESTRELLA LIGHT” goza de distintividad y no informa al consumidor acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos que identifica.

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literales e) y g), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, no así del artículo 134, ni del literal b), del artículo 135, ibidem.

Corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, procedía el registro de la marca “ESTRELLA LIGHT” para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los textos de las normas aludidas, son los siguientes:

Decisión 486.

“[...]”

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que [...]:

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; [...]

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en las usanzas del país; [...].

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;

[...]”.

De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los

se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca controvertida, no así la gráfica que la acompaña, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor se hace por su denominación y no por la descripción de aquella.

De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Para el efecto, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: 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 o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.”⁵

Además, es menester resaltar que tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia

“Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente:

“Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)’. (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Ahora, es del caso señalar que esta Sección en sentencia de 23 de enero de 2014 (Expediente núm. 2007-00230-00, Actora: AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A., Consejera ponente María Elizabeth García González) indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas.

Así, lo expresó:

“... es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcarriamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcarrio, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En efecto, en el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada se encontró que figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 32, que contienen dicha expresión “ESTRELLA”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SIGNO	TITULAR
ESTRELLA (nominativa)	BAVARIA S.A.
MAHOU CINCO ESTRELLAS (nominativa)	MAHOU S.A.
CELESTE LA ESTRELLA DE LAS AGUAS PURAS (mixta)	AGUAS Y REFRESCOS CLESTIAL S.A.S.
LEONA 5 ESTRELLAS (nominativa)	CERVECERIA LEONA S.A.
ESTRELLAS (nominativa)	SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A.
ESTRELLA GALICIA (mixta)	HIJOS DE RIVERA S.A.

De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de excluir del cotejo la partícula “ESTRELLA,” la cual es de uso común y no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva, conforme se señaló anteriormente.

Sobre el particular, el Tribunal precisó:

“3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

Por lo tanto, la actora, como titular de unos signos con un elemento de uso común, esto es “ESTRELLA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra de uso común en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le

Además, la precitada Interpretación Prejudicial establece que las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que entre la marca cuestionada “ESTRELLA LIGHT” y el signo “ESTRELLA DAMM” previamente registrado de la actora no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues si bien es cierto que la referida marca cuestionada contiene la partícula de uso común “ESTRELLA”, también lo es que al estar acompañada de la expresión “LIGHT”, genera un signo completamente distintivo y diferente al previamente registrado, que está acompañado de la partícula “DAMM”.

Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala considera que la marca cuestionada “ESTRELLA LIGHT” se encuentra conformada por la expresión del idioma inglés “LIGHT”, que traducida al español significa bajo en calorías, ligero, liviano, claro⁷.

En relación con las palabras en idioma extranjero, el Tribunal expresó lo siguiente:

[...]

4.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca.

4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.

[...]

4.5. Se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados.”

En el caso sub examine, se observa que el significado de la expresión “LIGHT” es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, es fácilmente identificable por el consumidor promedio

Por su parte, la expresión “DAMM” de la marca previamente registrada es un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano.

Por lo tanto, no existe en los signos enfrentados similitud ideológica.

Al respecto, se advierte que la marca “ESTRELLA LIGHT” se encuentra formada por una expresión de uso común “ESTRELLA” y por una denominación descriptiva “LIGHT”, las cuales al estar combinadas forman un conjunto suficientemente distintivo y diferente al signo previamente registrado, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

Así mismo, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 32⁸ Internacional, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o su origen empresarial, habida cuenta de que la marca cuestionada se encuentra acompañada de otro elemento diferente al signo previamente registrado y que forma un conjunto suficientemente distintivo.

Por último, en lo concerniente al argumento del tercero interesado en las resultas del proceso, relativo a que la marca “ESTRELLA DAMM” fue cancelada y por consiguiente, no hay lugar a un análisis de confundibilidad entre los signos cotejados, la Sala considera que este carece de fundamento, si se tiene en cuenta que para el momento en que se profirió el acto acusado el registro de la citada marca se encontraba vigente⁹.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada “ESTRELLA LIGHT” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de

la CAN, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de agosto de 2017.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO