



CONFECAMARAS

CONCEPTOS, DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

BOGOTÁ, D.C. • COLOMBIA

No. **982**

DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Para llevar a cabo el cotejo de dichas marcas, se tienen en cuenta las reglas que la doctrina ha estructurado para realizar la comparación entre los signos que presenten una posible semejanza o confusión.

Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera
Expediente núm. 11001032400020020227 01

Bogotá, D.C., octubre (20) de octubre del dos mil cinco (2005)

Consejera Ponente: Doctora MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Ref.: Expediente núm. 11001032400020020227 01

Actora : INTERNATIONAL MEDICAL GROUP, INC.

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por INTERNATIONAL MEDICAL GROUP, INC. contra las Resoluciones núms. 11295 de 30 de marzo de 2001, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición formulada por la actora contra la solicitud de registro de la marca ING y, en consecuencia, concedió el registro de dicha marca a ING GROEP N.V. para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; 23772 de 26 de julio de 2001, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución inicialmente citada, confirmándola; y 41767 de 13 de diciembre de 2001, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 11295 de 30 de marzo de 2001, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda

La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se cancele la inscripción del registro de la marca ING para identificar los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

b.- Los hechos de la demanda

Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:

1°. El 12 de septiembre de 2000 ING GROEP N.V. solicitó el registro de la marca ING (nominativa) en la Clase 35, solicitud que fue radicada bajo el núm. 0068690 y cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 497 del 7 de noviembre de 2000.



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

2°. La actora presentó escrito de oposición al registro de la marca ING '(nominativa), con fundamento en su marca IMG (mixta), solicitada. previamente el 25 de agosto de 1997, y actualmente registrada para distinguir servicios de la Clase 36.

3°. Mediante las resoluciones acusadas se declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, se concedió el registro de la marca ING.

4°. La Resolución que resolvió el recurso de apelación fue notificada por edicto desfijado el 4 de febrero de 2002, luego es oportuna la presentación de la demanda.

c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

- La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 134, 135, literales a) y b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, estructurando para el efecto lo siguientes cargos:

Primer cargo.- El registro de la marca ING concedido a ING GROEP N.V. para identificar los servicios de la Clase 35 Internacional afecta indebidamente el derecho de uso exclusivo que otorga a la actora el registro de su marca IMG (mixta) para distinguir servicios de la Clase 36.

Lo anterior, por cuanto la finalidad de la irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 se encuentra, directamente vinculada con la función principal de la marca, cual es la de identificar los productos o servicios de un comerciante, para diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza de otros empresarios.

Al dejar de lado esta previsión se suscita el riesgo para el consumidor de adquirir un producto o servicio por otro, es decir, de confundirse, de incurrir en error, factores que "vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos".

Por esta razón, el titular de la marca cuenta con la denominada jurisprudencialmente "facultad de exclusión" o "ius prohibendi", esto es, el derecho de oponerse al registro de las marcas solicitadas por terceros que resulten similares, al punto de generar riesgo de confusión, pues de permitirse la coexistencia en el mercado se vulneraría el derecho otorgado al titular de la marca previamente registrada.

La Administración no puede cohonestar que en el mercado los consumidores no tengan la posibilidad de diferenciar el origen empresarial de los productos y servicios, pues ello haría nugatoria su facultad de escoger libre y adecuadamente los mismos.

En las Resoluciones acusadas se admitió y declaró que sí se encontraron semejanzas ortográficas, visuales y fonéticas entre el signo ING (nominativo) y la marca IMG (mixta), previamente registrada. Sin embargo, se consideró someramente que cada signo estaba destinado a identificar servicios diferentes, por lo que no existiría riesgo de confusión para el consumidor si se permitía su coexistencia en el mercado.

Además, los actos acusados desconocieron que existe conexidad competitiva entre los signos en conflicto, lo cual imposibilita su coexistencia en el mercado.

Por ser la similitud ortográfica, visual y fonética entre, los signos controvertidos un hecho establecido y evidente en el trámite administrativo, la actora está eximida de presentar argumentos sobre su confundibilidad, aunque es pertinente señalar que este aspecto fue objeto de pronunciamiento en las resoluciones mediante las cuales se negó el registro de la marca ING de ING GROEP N.V. para identificar servicios de la Clase 36, con fundamento en el registro de la marca IMG (mixta) para la misma Clase, de propiedad de la adora.



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

La entidad demandada desestimó el riesgo de que el público consumidor confunda los servicios conexos de las Clases 35 y 36, al ser identificados con marcas tan similares.

En las "Observaciones Generales" de la Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de marcas, expresamente se señala que "Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los títulos de las clases constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen en principio, estos productos o servicios".

Por lo tanto, para establecer si existe similitud entre productos o servicios, independientemente de la clase del nomenclador a que correspondan, el criterio que debe aplicarse es el que utilizaría el consumidor mismo.

Así, para el público existiría similitud entre productos o servicios si éstos tienen una finalidad igual, idéntica o afín, o si su aplicación práctica o utilización normal es similar, o si los artículos o servicios circulan en un mismo mercado.

Los servicios que cubren las marcas IMG (mixta) e ING (nominativa) se prestan a usuarios en los mismos sectores comerciales, pues tienen finalidades complementarias.

En efecto, es claro que los servicios de colocación de seguros (Clase-36) están ligados de manera indefectible con la administración y gestión de negocios (Clase 35), pues la oportunidad y método de utilización que el usuario de estos servicios hace para el desarrollo de su actividad empresarial implica la concurrencia y simultaneidad de los dos servicios.

Los servicios de la Clase 35 "Administración y gestión de negocios, asesorías en fusión de empresas, administración de empresas industriales y comerciales, evaluación comercial, investigación comercial, información sobre negocios, consultores en manejo de estimaciones financieras, evaluación de negocios, planificación de negocios" que distingue la marca ING (nominativa), implican la celebración de numerosos contratos que varían según el tipo de negocio. Sin embargo, cualquiera sea la clase de actividad comercial, la institución del contrato de seguro (Clase 36) es pieza clave, pues resulta de imperiosa necesidad su celebración para la explotación del negocio de que se trate, ya que la gestión comercial conlleva riesgos, los cuales se precaven tomando pólizas de seguros que constituyen la garantía y hacen viable la celebración del negocio.

Así, siendo el riesgo un aspecto inherente a las transacciones comerciales, la colocación de pólizas de seguros abarca todos los campos de la gestión de negocios, pues es una actividad accesoria e indispensable para su viabilidad.

De esta forma, en el contexto comercial real la situación que encuentran las personas para la celebración de sus negocios es que la entidad que les asesora en la "Administración y gestión de negocios, asesorías en fusión de empresas, administración de empresas industriales y comerciales, evaluación comercial, investigación comercial, información sobre negocios, consultores en manejo de estimaciones financieras, evaluación de negocios, planificación de negocios" les presta igualmente "Sonidos de seguros", o, por lo menos, los pone en contacto con la aseguradora con la cual opera la compañía consultora.

Bajo estas circunstancias lo que ocurre es que para los usuarios se presenta un fenómeno de sinergia en las condiciones de adquisición de ambos servicios (el de negocios y el de seguros), lo cual es el denominado uso conjunto, esto es, uno de los criterios establecidos doctrinal y jurisprudencialmente para evidenciar la presencia de conexidad entre productos y/o servicios.



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

Por esta razón, si en el vasto mercado financiero y de negocios un empresario encuentra una compañía que presta servicios de asesoría en administración y gestión de negocios, administración de empresas industriales y comerciales, etc. identificados con la marca ING, y una empresa que presta servicios de seguros para el ejercicio de sus negocios en empresas industriales y comerciales bajo la marca IMG, claramente va a incurrir en confusión ,y a efectuar una asociación de origen empresarial común que, precisamente, proscribire el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

La compatibilidad y afinidad de los servicios de las Clases 35 y 36 se revela también en las Notas explicativas que contiene la^s Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de marcas, a saber:

"La clase 35 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por organizaciones. cuya finalidad principal es:

"1) La ayuda en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o

"2) La ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial...".

"La clase 36 comprende esencialmente los servicios prestados en los negocios financieros y monetarios y los servicios prestados en relación con contratos de servicios de todo tipo...

"Los servicios relacionados con los seguros, tales como los servicios prestados por agentes o corredores que se ocupan de seguros, los servicios prestados a los asegurados y los servicios de suscripción de seguros".

Entonces, la afinidad que presentan los servicios que están destinados a identificar las marcas IMG e ING por su finalidad complementaria se aprecia, precisamente, si se observa "el mercado objetivo al que se dirigen".

La página web de ING. GROEP N.V.. contiene la información sobre los productos y servicios que ofrece, esto es, AHORROS E INVERSIONES, BANCA PRIVADA, ARRENDAMIENTO FINANCIERO,- PRESTACIONES PARA EMPLEADOS, MERCADOS FINANCIEROS, FINCA RAÍZ, CRÉDITOS PERSONALES. Y empresariales. SEGURO INDIVIDUAL, SEGUROS EMPRESARIALES,. BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE FIDUCIA, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS INSTITUCIONALES, PATRIMONIO.

Al entrar al hipervínculo de SEGURO .INDIVIDUAL y SEGURO EMPRESARIAL se encuentra la siguiente información:

"SEGURO INDIVIDUAL

"La administración de los bienes generalmente para la mayoría de la gente implicara algún tipo de seguro de vida así como también un esquema pensional. Use la sólida experiencia de ING en el campo de los seguros de vida y de productos pensionales con el fin de planificar un futuro financiero seguro para usted y su familia. En un selecto número de países, también puede confiar en ING en cuanto a cobertura contra costos médicos, seguros de incendio y de accidentes automovilísticos y otros riesgos".



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

"SEGWOS EMPRESARIALES

"Es cada vez más frecuente que las empresas se percaten del hecho de que su personal es su activo más importante. Para reconocer este hecho, ofrecen a sus empleados beneficios tales como pensiones, seguro de salud, pagos de incapacidades por enfermedad o invaliden muy por encima del nivel mínimo legal. Con base en muchos años de experiencia en seguros de vida grupales y en productos pensionales, ING ha desarrollado un enfoque especialísimo y flexible para suministrar servicios de acuerdo con las necesidades específicas de los clientes en el campo de las prestaciones laborales o de los servicios financieros en el sitio de trabajo, como se llaman en Estados Unidos. En un selecto número de países, las empresas también acuden a ING para adquirir productos de seguros generales ultramodernos".

Se concluye que la Administración omitió el deber de actuar con diligencia al comparar los signos en conflicto incluyendo un análisis íntegro de su cobertura de servicios, y generó para los consumidores un riesgo de confusión o de error que se materializará cuando las marcas se usen simultáneamente por diferentes empresarios.

• Segundo cargo: Los actos acusados violan el artículo 134 de la Decisión 486, por indebida aplicación, pues consideraron sin fundamento válido que el signo ING tenía elementos que le otorgaban aptitud para distinguir los servicios de la empresa solicitante frente a los que distingue la actora con la marca IMG (mixta), es decir, no tuvieron en cuenta que aquél carece de distintividad.

Tercer cargo.- Las Resoluciones acusadas violan el artículo 135, literales a) y b) de la Decisión 486, por falta de aplicación, ya que esta norma prohíbe el registro de los signos que no reúnan los requisitos intrínsecos del artículo 134, ibídem y, especialmente, prohíbe el registro de los signos que carezcan de distintividad.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha delimitado claramente los límites que tiene el examinador para efectuar el cotejo marcarlo, al señalar que "El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión".

En este caso, la Superintendencia aplicó un criterio subjetivo de valoración del riesgo de confusión entre marcas, totalmente alejado de las reglas lógicas y científicas establecidas por la jurisprudencia y la doctrina.

d- Las razones de la defensa

1.- De la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio: A los actos demandados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De los documentos obrantes en el expediente 00-68690, contenido de la actuación administrativa, se concluye que los actos acusados se ajustan a derecho y a las disposiciones legales sobre marcas, habiendo ' la Superintendencia de Industria y Comercio garantizado el debido proceso y el derecho de defensa.

Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas se concluye que si bien existen semejanzas entre sí no existe confundibilidad entre las mismas, habida cuenta de que distinguen servicios completamente diferentes, por lo que su coexistencia en el mercado no conllevaría error al público consumidor.



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

2.- ING GROEP N.V., titular de la marca cuyo registro se controvierte, no contestó la demanda ni alegó de conclusión.

e.- La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso" ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del 6 de septiembre de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 109).

Por auto visible a folio 130 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes.

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la actora y de la entidad demandada (fls. 151 y 147, respectivamente). . .

Mediante proveído del 23 de febrero de 2004 se ordenó; la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual dio respuesta a la referida solicitud mediante providencia de 25 de agosto del 2004 (fl. 174).

II.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:

"Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

"Segundo: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcarlo generalmente es el denominativo. vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

"Tercero: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

"Cuarto: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá con posterioridad a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la Jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

"Quinto: El derecho al uso exclusivo de la marca se lo adquiere gracias al registro que otorga la oficina nacional competente. La marca que se desee registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, o solicitada anteriormente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro y, por tanto, otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella.



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

"Sexto: En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución, y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la orina anterior.

"La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, señala que todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, se regirá por la normativa aplicable al momento de su otorgamiento. Sin embargo se aplicará la Decisión 486, en lo relativo al plazo de vigencia, uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

"Para aquellos procedimientos en trámite en las etapas que aun no se hubiesen cumplido a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión , se aplicará la Decisión vigente, en cambio para aquellas etapas que ya se hubieran cumplido se aplicará la Decisión anterior.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Tal y como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial que hizo de las normas comunitarias aplicables al caso, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado se regirá por la normativa vigente al momento de su otorgamiento, para el caso, por la Decisión 344, cuyos artículos 81, 82, literal a), 83, literal a), y 102 preceptúan:

"Artículo 81 - Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de disminuir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona ".

Artículo 82. - No podrán registrarse como marcas los signos que:

"a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior:

"Artículo 83. - Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

"a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servidos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error; ".

"Artículo 102. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

Para llevar a cabo el cotejo de dichas marcas, la Sala tendrá en cuenta las reglas que la doctrina ha estructurado para realizar la comparación entre los signos que presenten una posible semejanza o confusión, a las cuales se refiere el Tribunal consultado:



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

- "1 - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
- "2.- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
- "3. - Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas ".
- "4.- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa ".

La marca ING (nominativa), otorgada mediante los actos acusados a favor de ING GROEP N.V., lo fue para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, "Agencias de publicidad; administración de negocios; gestión de negocios; consultores profesionales; asesorías en fusión de empresas; asesorías sobre beneficios laborales; administración de empresas industriales y comerciales; proyección económica; evaluación comercial; investigación comercial, investigación sobre negocios; análisis de costos; análisis de mercado; estadísticas; compilación y sistematización de información en bases de datos; archivos magnéticos; transcripciones en formas electrónicas; consultores en manejo de personal; relaciones públicas; estados de cuenta; estimaciones financieras; evaluación de negocios; teneduría de libros; oficina de colocación de personal; subastas ".

Por su parte, la marca IMG (mixta), de propiedad de la actora y fundamento de la oposición, fue otorgada para distinguir los "Servicios de colocación de seguros y de pólizas de seguros ", comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

En esencia, la actora considera que como la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció en los actos acusados que existe identidad auditiva, fonética y visual entre las marcas en conflicto (IMG e ING), debe declararse su nulidad, por cuanto, a su juicio, además de la citada similitud, existe conexión competitiva entre los servicios que ampara la marca que se cuestiona y los que ampara la marca de su propiedad.

Sobre el primer aspecto, para la Sala es evidente que no obstante que la marca IMG (opositora) es mixta, su elemento predominante es el nominativo y no así el gráfico, como se observa a continuación:

MARCA

	I		M		G		

SERVICIOS

Servicio de colocación de seguros y de pólizas de seguros.

Efectuado el análisis comparativo de manera sucesiva entre las marcas IMG-ING-IMG-ING-IMG-ING, concluye la Sala que entre las mismas existe similitud en sus aspectos gráfico, visual y fonético, pues coinciden en su primera y última letra, la vocal se encuentra al inicio de ambas y el sonido es semejante, en cuanto se pronuncian IENEGE e IMEGE, semejanzas que, en concepto de la Sala y de conformidad con los servicios que amparan, son suficientes para concluir que su coexistencia en el mercado induciría al público consumidor a error. En cuanto al segundo aspecto aducido por la actora, en el sentido de que entre los servicios identificados con una y otra marca existe conexión competitiva, el argumento central de la actora es que toda actividad comercial implica un riesgo, para cuya previsión el respectivo empresario o usuario adquiere una póliza de seguros, concluyendo así que los servicios de administración de negocios y los servicios de seguros son complementarios.



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en su interpretación judicial algunos criterios que la doctrina ha recogido, y que podrían conducir a establecer la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, a saber:

"a) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclador.

"Esta reza en especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos o servicios de una clase del nomenclador; 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 o servicios 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 o servicios 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 o servicio con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes o servicios o en ciertos servicios que se ofrecen. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos o servicios guardan también una aparente similitud.

"c) Mismos medios de publicidad.

"Los medios de comercialización o distribución tiene relación con los medios de difusión de los productos y los servicios. Si los mismos productos o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o dichos productos y/o servicios 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:

"d) Relación o vinculación entre los productos o servicios.

"Una relación entre los productos o servicios pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir error o confusión".

Para demostrar la conexidad entre los servicios prestados bajo la marca IMG y la marca ING, la actora aportó algunas páginas web de ING, unas con su respectiva traducción del inglés al castellano y otras en castellano, en donde se lee que dicha empresa ofrece seguros individuales y empresariales bajo la marca Seguros Comercial América, así:

"Servicios Comercial América es la compañía líder del mercado asegurador con una participación del 27.3% y es una de las compañías más rentables de Latinoamérica. A través de sus subsidiarias. SCA es una de las compañías más importantes en el mercado de servicios financieros no bancarios.

"Seguros Comercial América es la empresa aseguradora líder en México, y ofrece una amplia diversidad de productos que incluyen seguros comerciales, así como cobertura de riesgo, propiedad, vida, salud, pensiones y otros productos financieros para el consumidor".

De lo transcrito la Sala deduce que si bien es cierto que ING tiene dentro de su actividad comercial la colocación de seguros, también lo es que no lo hace bajo la marca ING sino la de Seguros Comercial América. A juicio de la Sala, la complementariedad que alega la actora entre los servicios relativos a



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA



CONFECAMARAS
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO

la administración de negocios no puede establecerse como regla general. No obstante, para la Sala es claro que así las marcas se refieran a servicios ubicados en diferentes clases, dada la naturaleza de los mismos, puede generarse confusión para los usuarios por la similitud existente entre los signos IMG e ING.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, precisamente, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones núms. 22023, 34141 y 43829 de 2001, que solicitó como prueba la actora, negó a ING GROEP N.V. el registro de la marca ING para distinguir los servicios de la Clase 36, por estar incurso en la causal de irregistrabilidad a que se refiere el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, esto es generar confusión en el público consumidor, para el caso con la marca IMG.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de lo República y por autoridad de la ley,

FALLA :

PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 1 1295 de 30 de marzo de 2001, 23772 de 26 de julio del mismo año, y 41767 de 13 de diciembre de 2001, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE la cancelación del registro de la marca ING concedida a ING GROEP N.V.

TERCERO.- ORDENASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la sala en su sesión de fecha 20 de octubre del 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., 15 de marzo de 2006



CONCEPTOS, DOCTRINA
Y JURISPRUDENCIA