

LA POSIBILIDAD DE CONFUSIÓN Y LA CONFUSIÓN EFECTIVA DE SIGNOS DISTINTIVOS EN EL MERCADO

• 1. Criterios para efectuar los análisis de las similitudes entre signos distintivos.	1
• 1.1. Introducción.	1
• 1.2. Criterios generales para efectuar los análisis de confundibilidad.	2
• 1.3. Criterios especiales para el análisis según el tipo de signo.	3
• 1.4. Forma de aplicación en la práctica de los criterios.	4
• 2. La confusión de los consumidores y la posibilidad de confusión.	5
• 3. La confusión efectiva de los signos en el comercio.	7
• 4. Jurisprudencia relevante de la Comunidad Europea.	9
• 4.1. Relación de los cotejos marcarios con la realidad comercial.	9
• 4.2. La coexistencia marcaria.	9
• 4.3. Apreciación del riesgo de confusión.	10
• 5. Usurpación de marcas en Colombia.	10
• 6. Conclusiones.	11
• 7. Bibliografía.	12

Por: Ricardo A Camacho G *

1. Criterios para efectuar los análisis de las similitudes entre signos distintivos. ➡

1.1. Introducción. ➡

La confundibilidad entre signos distintivos es un tema de singular importancia y dificultad en el mundo de la propiedad industrial; al punto que existen las más diversas interpretaciones sobre que aspectos son más relevantes cuando se quiere encontrar las similitudes entre signos distintivos.

Así, de un autor a otro, y de una interpretación jurisprudencial a otra, se encuentran diferentes interpretaciones sobre el tema.

Sin embargo, generalmente se recurre a las pautas generales establecidas por la más reconocida doctrina de la propiedad industrial.

En este trabajo me concentraré en analizar diversos aspectos controversiales de los análisis de confundibilidad que efectúan los expertos y los Tribunales; haciendo énfasis en la verdadera naturaleza de los criterios establecidos y en su relación con la confusión efectiva de signos en el mercado.

En primer término debe anotarse, que los signos distintivos son herramientas básicas para el funcionamiento de la libre competencia en el mercado, ya que ocupan un doble papel en el mismo.

De un lado, el derecho exclusivo al uso del signo otorgado por el registro de la marca al empresario (o por el uso en el caso de los nombres comerciales), que comprende el llamado *ius prohibendi*, evita que terceros se aprovechen de sus esfuerzos y actividades dirigidas a comercializar los productos, o a prestar los servicios; y, de otro lado, los consumidores por el signo pueden distinguir entre los distintos productos o servicios que le son ofrecidos en el mercado.

Por lo anterior es que las marcas y los nombres comerciales, para poder ser objeto de apropiación exclusiva deben ser distintivos, tanto intrínseca como extrínsecamente.

La distintividad intrínseca significa que el signo para ser utilizado como marca o nombre comercial no debe ser demasiado simple o corresponder a expresiones de uso sobre todo publicitario; tampoco puede ser un signo genérico o descriptivo de los bienes a distinguir, por que de serlo los consumidores no lo asociarían con un origen empresarial determinado, sino con un producto o actividad específica. La distintividad extrínseca, en cambio, significa que el signo que se quiera registrar como marca, o usar como nombre comercial no debe violar derechos previamente adquiridos por terceros.

Así, dentro de los derechos adquiridos por terceros, que imposibilitan el registro o uso de una marca, o el uso de un nombre comercial se encuentra el haber registrado con anterioridad una marca confundible con el signo solicitado, para distinguir los mismos productos o similares; o haber usado con anterioridad el nombre comercial, para distinguir actividades relacionadas con las actividades que pretenden distinguirse con el nombre comercial, o con los productos o servicios relacionados con la marca usada.

1.2. Criterios generales para efectuar los análisis de confundibilidad.



Para determinar si dos signos son o no confundibles la doctrina, a la cual ha seguido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido unos criterios generales que deben ser usados en los cotejos; y unos criterios especiales de utilización dependiendo del tipo de signos que se comparen.

Las reglas generales antes indicadas han sido expuestas por la doctrina y la jurisprudencia de la siguiente manera:

- “Y para efectos de realizar la comparación entre los signos, tendiente a establecer el grado de similitud o semejanza a fin de determinar la real confundibilidad, la doctrina ha estructurado las siguientes reglas que el Tribunal ha recogido en su jurisprudencia.
- “Regla 1 .- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
- “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
- “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.
- “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”¹

De acuerdo a lo anterior, el examen de las semejanzas entre los signos debe ser conjunto ya que es como una unidad como el signo es apreciado en el mercado por los consumidores; y teniendo cuidado de no hacer un examen simultáneo de los signos ya que

usualmente se compara es el recuerdo de el un signo precedente con el que nos es ofrecido. Como afirma el autor francés POUILLET: "No hay que olvidar que el consumidor no tiene frente a sus ojos las dos marcas cuando el producto revestido de una de ellas le es ofrecido y que aquel que quiere aprovecharse de imitación mas o menos hábil se cuida de presentar al lado de su marca, aquella que el se esfuerza de imitar." ²

De otra parte, al momento de evaluar si son más importantes las semejanzas que las diferencias entre los signos cotejados debe recordarse que la posibilidad de confusión depende ante todo de sus similitudes, y de si estas se relacionan o no con la parte más predominante de los signos en comparación, o con su impresión de conjunto.

Igualmente debe tenerse en cuenta el tipo de comprador del producto o del servicio de que se trate, ya que variara el grado de atención del consumidor al momento de elegir el producto, será menor tratándose de un producto de bajo costo, y mayor tratándose de un producto, por ejemplo, de tecnología, con un consumidor especializado.

En términos muy elocuentes se refiere a este tema el autor Tulio Ascarelli, de la siguiente manera: "Para dictaminar sobre las posibilidades de confusión será preciso tener en cuenta su existencia con relación a un consumidor de tipo medio y por tanto con relación al nivel (aunque escaso) de cultura y de percepción de un consumidor de tipo medio, nivel que objetivamente debe determinarse como, de hecho es, teniendo en cuenta el resultado producido por la impresión de las marcas y no el que se deduciría de un atento examen comparativo de las mismas." ³ (el nivel escaso de cultura de un consumidor medio solo sería predicable en mi opinión tratándose de bienes de consumo masivo).

Los criterios generales se aplican con independencia del tipo de signos de que se trate, siendo necesario particularizar el examen teniendo en cuenta las características especiales de los signos.

1.3. Criterios especiales para el análisis según el tipo de signo. ➔

Aparte de las anteriores reglas generales para efectuar el examen de confundibilidad entre signos distintivos, la doctrina y la jurisprudencia han establecido unas reglas especiales dependiendo del tipo de marcas que se comparan. Así, se establecen reglas para comparar signos nominativos entre sí, signos nominativos con signos mixtos y marcas figurativas entre sí y con otras marcas.

Si se compara una marca nominativa con otra, o con un signo mixto en el que predomine el factor denominativo se comparan como si se tratará de dos signos denominativos aplicando los principios generales vistos.

En ese examen se buscan establecer las similitudes fonéticas, visuales o conceptuales entre los signos. Fonéticamente, se debe tener en cuenta si las expresiones que se comparan presentan ambas vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, criterio que determina la semejanza sonora entre los signos; al igual que si coincide la sílaba tónica de ambos signos, y si esta encabeza o no las denominaciones. Ortográficamente, la extensión de ambos términos y la similar composición en las vocales y consonantes que los conforman se tiene en cuenta para analizar la similitud morfológica entre ambos signos, y su consecuente similitud gráfica o visual. ⁴ Conceptualmente tratándose de marcas nominativas arbitrarias, el concepto evocado será protegible, y puede significar la posibilidad de confusión entre signos que evoquen la misma idea. Sería el caso, por ejemplo, de la marca caballo para distinguir velas y cirios que podría validamente evitar el registro del signo corcel, ya que podría presentarse riesgo de asociación entre las marcas.

A su vez, si se comparan dos marcas mixtas debe determinarse el elemento que predomina en las mismas, que en caso de ser el nominativo significa que se comparan los signos como si fueran nominativos. No obstante, debe observarse que en no todos los casos puede encontrarse el elemento predominante en la marca mixta, ya que hay algunas marcas mixtas en que es el conjunto el que le da distintividad al signo. En estos casos es la unidad del signo como tal la que debe ser comparada con la otra marca.

En la comparación de marcas figurativas como criterio especial de comparación debe tenerse en cuenta que si es un signo figurativo que represente una figura con un concepto concreto evocativo, la evocación no es protegible. Sería el caso de un dibujo especial de un grano de café registrado como marca para cafés, caso en el cual el titular del registro no podría legalmente pretender que su marca le significa la exclusividad del concepto de grano de café, ya que como concepto no es reivindicable (al ser el producto mismo), independientemente que pueda tener la parte gráfica elementos distintivos, estos sí protegibles.

1.4. Forma de aplicación en la práctica de los criterios. ➔

En la práctica debe tenerse en cuenta la conformación especial que presenten los signos. Por eso, previo a la comparación deben excluirse los elementos genéricos o descriptivos de los signos confrontados si se trata de marcas nominativas compuestas⁵, sin que ello signifique el fraccionamiento de los signos. Lo que sucede es que tales elementos genéricos o descriptivos no son objeto de apropiación exclusiva, ya que deben estar disponibles para su libre utilización por los sectores empresariales y el público en general.

Tratándose de marcas nominativas simples existe controversia en la doctrina en torno a sí deben excluirse o no los radicales o desinencias de uso común al momento de hacer la comparación. El tratadista Carlos Fernández Novoa, considera que es indudablemente acertada la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Español, de 30 de junio de 1994, por la que se decidió que las marcas CHOCOKEY y OKEY no eran confundibles, ya que las marcas debían apreciarse en su conjunto.

Basa el profesor Fernández Novoa su apoyo a la tesis de la sentencia en que la marca denominativa simple esta formada por un todo unitario percibido como tal por los consumidores.⁶

Para otro sector de la doctrina el análisis del asunto jurídico descrito varia, ya que consideran que aunque la marca que se compara sea simple, de está tener una raíz genérica puede no ser tenida en cuenta en la comparación. Representativo de esta posición es lo señalado por el tratadista Jorge Otamendi en los siguientes términos:

- “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que “siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario”.⁷

A mi juicio, cuando se compara con otro signo una marca denominativa simple es lícito si esta formada por una raíz genérica basar la comparación principalmente en la desinencia, pero no es que se excluya del todo la raíz de la comparación ya que la combinación de la

raíz genérica y la terminación quedan protegidas y en esa combinación (más no en el elemento genérico en si como tal) puede radicar la confusión, al igual que en la parte gráfica de conjunto del signo. En efecto, las marcas en un elevado grado de veces se aplican directamente al producto; y el consumidor, que aprecia una marca denominativa simple formada por una raíz genérica o descriptiva, aplicada al producto o en su etiqueta o envoltura; identifica el origen empresarial del producto, no por la raíz sino por la desinencia. La raíz la asociara con alguna característica del producto o con el producto mismo y esto opera de manera automática en la mente al momento de efectuar la compra, como nos lo dice la experiencia.

Posteriormente debemos cuestionarnos sobre el orden de aplicación de los criterios ya estudiados. El aporte más importante sobre este punto lo brinda el Tradadista Carlos Fernández Novoa quien efectúa unos planteamientos en cuanto al orden de efectuar el análisis de confundibilidad que merece resaltarse por su gran acierto y claridad:

- “De suerte que la regla de omisión de los componentes genéricos y descriptivos de las denominaciones confrontadas constituye un estimable criterio negativo para fijar la impresión general provocada por la marca denominativa. Este criterio negativo ha de completarse, a mi juicio con un criterio positivo. A saber: en el análisis de las marcas denominativas han que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la denominación que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en lo consumidores. Pues bien en este punto cabe formular en mi opinión, la siguiente pauta: la denominación predominante ha de buscarse primordialmente en el significado o evocación conceptual de las denominaciones; y secundariamente ha de buscarse en el plano fonético de las denominaciones comparadas.”⁸

Estimo que el concepto transcrito es acertado, ya que al ser humano las palabras con significado, y más si este es muy conocido y característico, le llevan a efectuar una representación del objeto conocido. Si se aprecian dos signos algunas similitudes ortográficas y fonéticas, pero conceptualmente plenamente diferentes es posible la coexistencia de los signos en el mercado sin que exista confusión por parte de los consumidores.

Sin embargo, el factor conceptual no debe ser determinante en la comparación si uno solo de los signos lo posee, ya que no puede excluirse la posibilidad de que un imitador quitando letras de una marca registrada con contenido conceptual, forme una palabra de fantasía que no sea más que una vulgar imitación de un signo conocido que en todo caso podría ser asociada con la marca registrada. Piénsese por ejemplo, en la marca El Corte Ingles, y que alguien amparado en la tesis extrema del significado de las denominaciones solicite El Cota nglés, alegando que esta última denominación no tiene significado. Es claro que aunque no tenga significado esta última expresión, los consumidores podrían asociarla con la marca registrada, al no tener ambas marcas conceptos que ayuden a diferenciarlas; por lo que adquieren más importancia las similitudes ortográficas y fonéticas entre ellas.

2. La confusión de los consumidores y la posibilidad de confusión. ➡

La confundibilidad “.... . según el profesor MASSAGER “viene a ser un concepto jurídico indeterminado, en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética; a partir de los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más relevante es el

filológico”⁹.

La confusión entre dos signos se presenta no solo cuando los consumidores confunden un signo con otro (confusión directa), sino también cuando percibiendo ciertas diferencias creen, erróneamente, debido a las similitudes entre los signos, que estos tienen el mismo origen empresarial (confusión indirecta).¹⁰

Ahora bien debe anotarse que lo que busca impedir la causal de irregistrabilidad de signos que puedan causar confusión con otros pertenecientes a terceros, registrados o solicitados previamente, cuando distinguen productos o servicios idénticos o similares, es que accedan al registro signos que puedan causar confusión; por lo que no es necesario para negar el registro de una marca o nombre comercial (en sistemas basados en el registro), que la mencionada confusión este probada.

Así, por ejemplo, en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina la causal de irregistrabilidad de marcas que se comente es preventiva, ya que busca evitar que se produzca el perjuicio derivado de la coexistencia de signos confundibles en el mercado. Lo anterior se observa en el simple examen del texto comunitario.

- “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;
 - b. sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
 - c. sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
 - d. sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
 -
 - h. constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

En materia de nulidades también la labor de los criterios de confundibilidad es preventiva, ya que lo que se busca determinar es si cuando se concedió el registro de la marca cuestionado en nulidad, se cometió una ilegalidad, derivada de no tener en cuenta el registro de una marca previa o un nombre comercial usado, con la que podría “causar confusión en el mercado”.

A nivel de los trámites administrativos, o tratándose de nulidades de los derechos concedidos por la vía administrativa, entonces, se busca evitar que coexistan signos que

puedan inducir a error al público consumidor.

Sin embargo, hay que hacer una importante anotación al respecto, y es que el solicitante del registro de una marca (o el empresario que use un nombre comercial) cuestionado por un tercero con un derecho de propiedad industrial preferente, podrá aportar pruebas tendentes a acreditar la inexistencia de confusión entre los signos en el mercado, probando, por ejemplo, que los signos en conflicto en el pasado tuvieron una importante y pacífica coexistencia en el comercio. Estas pruebas deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa o judicial, obviamente si cumplen las condiciones legales, ya que pueden llevarlo al convencimiento de sí la confusión entre los signos se puede presentar o no. Serán válidas, entre otros, las encuestas de opinión y los documentos con los que acredite coexistencia pacífica y extensa anterior entre los signos (por ejemplo certificaciones de entidades gremiales que así lo señalen). Aunque estas pruebas no obliguen al funcionario administrativo o judicial, si está obligado en caso de no aceptarlas a explicar el motivo, para evitar incurrir en una decisión arbitraria, ya que estaría dejando de lado elementos importantes que le ayudarían a tomar la decisión, aportados por las partes en uso de su legítimo derecho de defensa.

3. La confusión efectiva de los signos en el comercio. ➔

Cuando se trata de la confusión efectiva de los signos en el comercio la situación descrita varía ya que deberá probarse la confusión por quien la alega.

Sobre el tema anterior es necesario resaltar lo sostenido con acierto por El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en pronunciamiento que conserva su plena vigencia: "De donde puede deducirse que la sola petición formulada por el titular de que se prohíba el uso del signo por el tercero (sea registrado o no), no es per se la condición única para que la autoridad proceda en tal dirección. De no darse las circunstancias de confusión o error entre signos y productos, no habría lugar a que proceda la acción de no uso del signo. Se trata en este caso, no de una simple posibilidad de confusión, como puede suceder en el momento del registro, sino ya de una efectiva y real confusión debida u originada por el uso de los dos signos en el mercado, hecho que será necesario probar en la etapa procesal correspondiente".¹¹

Y esto es así debido a que los criterios para determinar la confundibilidad entre los signos no pueden ser tomados como pautas que den, en todos los casos, certeza sobre la confundibilidad de dos signos, ya que después de aplicarlos a un examen comparativo puede subsistir, se reitera, la duda sobre su potencial confusión.

En este sentido, dentro de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se encuentran algunos pronunciamientos en que dicho Tribunal manifiesta que en los casos de exámenes de confundibilidad, las dudas sobre las similitudes entre los signos favorecen a la marca registrada¹², en implícito reconocimiento de la falibilidad de los criterios para efectuar los exámenes de confundibilidad, incluso tratándose de los trámites administrativos (en los que sin embargo si es procedente negar un registro por la simple posibilidad de confusión con un signo con derecho preferente).

De allí la importancia de que en el caso de que el titular de una marca registrada pretenda en ejercicio del ius prohibendi accionar contra un tercero que usa una marca que alega ser similar a la suya, para distinguir los mismos productos, demuestre la confusión efectiva de las dos marcas en el mercado, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en la ley.

Sobre este punto es necesario efectuar la distinción entre la posibilidad de confusión entre dos signos, la cual se determina acudiendo a los criterios ya señalados, fijados por la doctrina y la jurisprudencia, y la confusión efectiva de los signos en el comercio. El mismo término posibilidad de confusión entre signos ¹³ implica que es incluso posible que de coexistir efectivamente los signos en el comercio bien pueden no confundirse (por supuesto tratándose de signos idénticos para los mismos productos no solo hay posibilidad de confusión sino que está se presume).

De manera que para acreditar la confusión efectiva de los signos en el comercio podrá acudirse a los medios usuales de prueba como por ejemplo los testimonios, o documentos, encuestas de opinión; o incluso pruebas tendentes a demostrar la actitud intencional de copia del acusado de infracción al derecho de propiedad industrial. En este último caso servirán como pruebas, entre otras, correspondencia entre las partes en torno a la marca, o demás documentos que demuestren negociaciones entre ellos sobre el mismo tema, los cuales unidos a otras pruebas ayudarán al funcionario judicial a tomar una decisión justa en el pleito.

Sin embargo, a mi juicio los criterios de confundibilidad ya estudiados tendrán más importancia tratándose de conflictos emanados del ejercicio del ius prohibendi, en los casos en que la coexistencia entre los signos sea corta, ya que en esta situación recaudar pruebas que demuestren la confusión efectiva será más difícil, y la acción de protección de los derechos se ejerce en este caso con un fin ante todo preventivo. Lo que deberá demostrarse en este caso es la posibilidad de confusión en caso de coexistir los signos en el comercio (Las declaraciones, por ejemplo, serán una prueba importante a este respecto, o incluso testimonio de expertos y documentos). ¹⁴

Para que proceda alguna de las acciones tendentes a la protección de los derechos de propiedad industrial, sin embargo, no se requiere que se demuestre dolo de quien utiliza un signo confundible con el amparado por el derecho prioritario (marca registrada, nombre comercial usado previamente); por lo que, en este sentido, la responsabilidad del infractor es objetiva.

El medio de garantizar el derecho de propiedad industrial es mediante las acciones de protección de derechos, que en la Comunidad Andina se traducen en que el titular del registro de una marca, lema comercial, enseña o nombre comercial puede interponer las acciones pertinentes, evitando que un tercero infrinja su derecho (decisión 486, al igual que en las normativas internacionales que siguen los lineamientos del ADPIC). La primera facultad que emana de cualquiera de estos derechos es la de la posibilidad de impedir que un tercero use en el comercio un signo idéntico o similar al suyo, cuando como consecuencia de ese uso se puede originar en el comercio confusión o un riesgo de asociación. ¹⁵ Tratándose de marcas y nombres comerciales notorios, además, puede impedirse el uso del nombre o marca confundible, cuando le cause - o pueda causarle -, un daño económico o comercial injusto, o implique un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o del nombre comercial notorio.

Los actos específicos de prohibición consagrados en las normas sobre marcas, que son aplicables igualmente a los nombres comerciales (artículo 192 Decisión 486), son todos aquellos que puedan causar riesgo de confusión o de asociación con la marca o el nombre comercial, como sería el caso de un tercero que reproduce el nombre comercial como marca, o fabrica etiquetas y empaques destinados para tal fin y aplicados a productos relacionados con las actividades inherentes al nombre comercial, o en etiquetas destinadas a colocarse en tales productos, creándose la posibilidad de asociación con el titular del nombre comercial.

4. Jurisprudencia relevante de la Comunidad Europea. ➡

4.1. Relación de los cotejos marcarios con la realidad comercial. ➡

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha resaltado, lo cual me parece acertado, que al momento de examinar las similitudes entre signos debe tenerse en cuenta la forma de comercialización del producto, lo cual depende del tipo de producto distinguido con la marca. De manera que si la forma de comercialización supone la apreciación visual del consumidor del producto, las semejanzas fonéticas entre los signos tendrán menor importancia, y, por el contrario, tendrán un lugar más destacado en la comparación, la parte gráfica de los signos.

La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) siguiendo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (y al Tribunal de Primera Instancia) al respecto señaló:

- “En marcas mixtas, consistentes tanto en un elemento verbal como en un elemento figurativo, el elemento denominativo es generalmente el elemento dominante, al ser a través de este la forma más fácil que tiene el público consumidor de referirse a la marca. Sin embargo el componente gráfico de una marca mixta no puede ser ignorado totalmente al hacer un estudio comparativo entre signos, ya que tal comparación debe hacerse desde una perspectiva de conjunto.....”
- “.....Además debe ponerse de relieve que el grado de similitud fonética entre dos marcas tiene una importancia reducida en el caso de productos comercializados de tal manera que, habitualmente, al efectuar la compra, el público pertinente percibe la marca que los designa de forma visual (ver sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Segunda, de 14 de Octubre de 2003 en el asunto T-292/01, BASS y PASH, párrafo 51)”.¹⁶

4.2. La coexistencia marcaria. ➡

Es usual en materia marcaria que se aduzca por quienes están interesados en el registro de una marca la coexistencia previa de los signos confrontados, o de signos iguales o similares a los que se cotejan. Para tal efecto se citan registros que a juicio de quienes presentan tales alegaciones son similares con el que se solicita para registro, y no obstante han coexistido previamente, en ocasiones por algún tiempo.

Sin embargo, la importancia de esta coexistencia se presenta es cuando los signos coexisten en el mercado, no tan solo registralmente, ya que la coexistencia registral no demuestra ausencia de confusión o de posibilidad de confusión entre los signos.

La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) al respecto anoto:

- “La anterior conclusión no resulta alterada por la alegación de la solicitante relativa a la coexistencia de las marcas litigiosas en España pues la alegada coexistencia es meramente registral, lo que no significa que no pueda existir confusión en el mercado, pues la solicitante ni siquiera alego y por tanto no probó la pacífica coexistencia de las marcas en el mercado, como contra-alego fundamentalmente la oponente(vid, en este sentido las precedentes decisiones de esta Sala de 28 de Abril de 2003-R732/2001-2 POLOS/POLO POLO(FIG. MARK=, apartado 23, y de 8 de julio de 2003 en el asunto r 691/2002-2Mx Onda (FIG. MARK)/ HONDA (FIG. MARK), apartado 16)”.¹⁷

4.3. *Apreciación del riesgo de confusión.* ➔

Se ha indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea que la apreciación del riesgo de confusión depende de un examen conjunto de varios factores dentro de los que destacan las similitudes entre los signos y entre los productos distinguidos con las marcas; de manera que si hay un alto grado de semejanza entre los signos no es necesario un alto grado de relación entre los productos, e igualmente de distinguir los mismos productos las marcas no es necesario que sea tan acentuado el parecido entre los signos. Igualmente, debe en la comparación tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior, de manera que si se establece que es fuerte, la marca merece mayor protección.

Lo antes indicado es sintetizado por el Tribunal de Justicia de la siguiente manera:

- Según ha declarado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas “en la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos tomados en consideración. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.”(Sentencia Canon, párrafo 17).
- Por otra parte, según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión es tanto mas elevado cuanto mayor resulta en el carácter distintivo de la marca anterior. Así’ pues, como la protección de una marca registrada depende, según la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, de la existencia de un riesgo de confusión, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor.(Sentencia Canon, párrafo 18).¹⁸

La relación a que se refiere la jurisprudencia reseñada entre la similitud entre productos y servicios puede conllevar que se toleren menos algunas similitudes entre signos cuando estos se emplean en los mismos productos que cuando se emplean en otro tipo de productos. Obsérvese, sin embargo, que para la aplicación coherente de este principio debe tenerse en cuenta el tipo de consumidor del producto de que se trate, ya que un consumidor especializado, por ejemplo de un producto de tecnología, tendrá un grado de atención más elevado y podrá ponderar las similitudes y diferencias entre los signos de una manera más acertada aun aplicándose la marca a los mismos productos o servicios.

De otra parte, es a mi juicio incuestionable que las marcas con mayor fuerza distintiva (intrínseca o adquirida) por ese mismo hecho son más recordadas por los consumidores. De manera que si un signo tiene, algunas similitudes ortográficas y fonéticas, verbigracia, con una marca notoria, este reconocimiento de la marca hará más factible que se produzca la confusión de los consumidores, que si la marca no fuera notoriamente conocida.

5. *Usurpación de marcas en Colombia.* ➔

El artículo 306 de la ley 599 del 24 de julio de 2000 que consagra el Código Penal vigente en Colombia, establece en su título X, dentro de los delitos contra el orden económico social, el delito de usurpación de marcas y patentes de la siguiente manera:

- “ART 306.- El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de veinte (20) a mil (1000) salarios mínimos legales

mensuales vigentes.-----“.

Sobre la norma anterior es necesario anotar que la hipótesis del uso fraudulento de nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial idéntico a uno perteneciente a un tercero y protegido legalmente no causa mayor dificultad. Es claro que la conducta típica por parte del usurpador se derivará del uso sin autorización del derecho protegido a favor de un tercero. La identidad entre el signo usado por el usurpador y el amparado por un derecho preferente implica en sí misma la culpabilidad del infractor y aún su conducta dolosa, salvo que aporte pruebas en contrario.

El concepto de “similarmente confundible” contenido en la norma, de otra parte, implica que la intención dolosa del infractor no queda manifiesta por lo que deberá ser probada.

Si bien es cierto, en el ámbito civil la responsabilidad del infractor de un derecho de propiedad industrial protegido debe ser objetiva, como ya se anotó; la responsabilidad penal, en cambio, debido a la importancia de los intereses humanos en juego exige que se demuestre el dolo del infractor del derecho de propiedad industrial.

Si el signo presuntamente infractor es tan solo similar al legalmente protegido a favor de un tercero, debe probarse la confusión efectiva en el mercado; y que esas similitudes se originaron por el dolo del titular de este signo.

En este caso el dolo del titular del signo que se alega es infractor podrá demostrarse con los medios probatorios ordinarios¹⁹. Por ejemplo, por medio de comunicaciones entre el infractor y el titular de la marca o nombre comercial que se protege, relacionadas con negociaciones de contratos de licencia o franquicia relativos a la marca, lo cual demostraría no solo el conocimiento de la existencia de la marca protegida, sino también su propósito de usarla, o mediante testimonios o documentos.

De poderse demostrar la similitud en grado de confusión entre un signo protegido legalmente y otro usado por un tercero, pero no el dolo del titular de este último signo, serán procedentes las acciones civiles de protección del derecho de Propiedad Industrial, pero no las acciones penales por los motivos ya indicados.

6. Conclusiones. ➔

1. Los criterios establecidos por la doctrina y la jurisprudencia para analizar las similitudes entre signos distintivos son plenamente aplicables en los trámites administrativos que se efectúan para el otorgamiento de derechos, o el reconocimiento de los mismos, en el caso de la protección de los nombres comerciales.
2. Los mencionados criterios pueden dar la seguridad de que en la eventualidad de coexistir los signos en el mercado habrá confusión de los consumidores, en el caso que los signos que se comparan sean idénticos o casi idénticos.

Por el contrario, tratándose del análisis de las similitudes de signos que tan sólo presentan algunas semejanzas, en algunos casos podrá establecerse, que de coexistir los signos en el comercio, es posible que se presente la confusión entre el público consumidor del producto o servicio de que se trate.

Esta posibilidad de confusión tiene un amplio espectro, cuyos extremos son: los casos en los que se concluye que existe una gran posibilidad de confusión entre los signos, hasta aquellos casos en los que se genera duda sobre la existencia de la misma.

3. En el estudio sobre las similitudes entre los signos debe tenerse en cuenta su forma de comercialización ya que de esta dependerá que las semejanzas entre ellos arrojen o no más posibilidad de confusión. Así, en productos que se adquieren usualmente con un examen personal detenido por los consumidores, como los automóviles o electrodomésticos las similitudes gráficas tendrán más relevancia que las fonéticas.
4. En caso de duda sobre la confundibilidad entre los signos que se comparan, en el estudio de registrabilidad efectuado para determinar la concesión o no del registro de una marca debe preferirse a la marca registrada y negarse el registro solicitado.

Tratándose de las acciones de protección de los derechos de Propiedad Industrial, emanadas del ius prohibendi inherente a la titularidad del derecho, en cambio, en caso de duda sobre el grado de similitud entre los signos (por no ser idénticos o casi idénticos) deben allegarse pruebas sobre la confundibilidad efectiva de los mismos. También podrán allegarse pruebas tendentes a acreditar la posibilidad de confusión; por ejemplo la acreditación de que ambos signos usan los mismos medios de publicidad que puede ser una prueba adecuada que acentúe la probabilidad de que se presente confusión entre dos signos en el mercado, al igual que la fuerte distintividad debida al uso de la marca o nombre comercial con derecho preferente.

La responsabilidad del infractor del derecho de propiedad industrial en el campo civil es objetiva ya que siendo el registro público (en los sistemas basados en el registro), un tercero no puede alegar simplemente que desconocía la existencia del derecho.

Por el contrario, tratándose de procedimientos penales, debido a su íntima relación con la libertad humana, debe primar la intencionalidad del actor, y solo podrá calificarse la conducta del infractor de un derecho de propiedad industrial como delictiva mediando la prueba de dolo de su parte.

* Las opiniones del autor no comprometen a la entidad en que labora.

7. Bibliografía. ➔

- Pronunciamientos de Tribunales y entes administrativos
 - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 80-IP-2001 Marca: "ICOLTRANS" (mixta), 27 de febrero del año 2002.
 - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-98 relativo a la marca EL ROSAL. " G.O. 338 del 11 de mayo de 1998.
 - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 12-IP-2002, del 13 de marzo de 2002, marca EL LEGENDARIO VENCEDOR.
 - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de 1999, marca: "FAIRBANKS (mixta)", publicada en la G.O.A.C. Nº 490 del 04 de octubre de 1999.
 - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 4-IP-2002, Marca: "MISS VALLE"., 3 de abril de 2002.
 - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial No 60-IP-2001, del 16 de noviembre de 2001. Marca FITNESS.
 - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 39-IP-2002, el 29 de mayo de 2002, relativo a la marca LIPHADERM9.
 - Oficina de armonización del mercado interior (OAMI) resolución # 2953/2003 del 19/12/2003 en el procedimiento de oposición # B000390320. tomado de www.oami.eu.int/ .
 - Oficina de armonización del mercado interior (OAMI) resolución de la Segunda Sala de Recurso del 18 de Diciembre de 2003 en el asunto R483/2002-2. tomado de www.oami.eu.int/ .

- Oficina de armonización del mercado interior (OAMI) resolución # 42/2004 del 21/01/2004 en el procedimiento de oposición # B433880. tomado de www.oami.eu.int/ .
- Libros y otras publicaciones
 - Derecho de marcas y protección de los consumidores, el tratamiento del error del consumidor, Alberto Casado Cerviño, España, Editorial Tecnos, año 2000.
 - Tratado sobre Derecho de Marcas, Carlos Fernández Novoa, Marcial Pons, Madrid, 2001.
 - Fundamentos de Derecho de Marcas, Carlos Fernández Novoa, Industrias Gráficas España, 1983.
 - Derecho de marcas, Jorge Otamendi; cuarta edición. Abellido- Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2002.
 - Derecho de las Marcas Justo Nava Negrete, Editorial Porrúa S.A., México, 1985.
 - Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales, Tulio Ascarelli , Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1970.
 - Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (vigésima primera edición, Espasa Calpe S.A., Madrid año 2000).

*: El autor es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, ha ocupado entre otros cargos el de director Jurídico de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Limitada y ha sido asesor en varias instituciones de el sector privado y público. Ha escrito varios artículos relacionados con Propiedad Industrial . Dirección: riacamacho@yahoo.com ➡

1: BREUER MORENO, Pedro C. "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. Citado en el Proceso 80-IP-2001Marca: "ICOLTRANS" (mixta), 27 de febrero del año 2002. ➡

2: Citado por Justo Nava Negrete en su libro Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa S.A., México, 1985, pag 174 ➡

3: Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales (Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1970, pag. 415 ➡

4: En relación con estos criterios complementarios de análisis debe resaltarse el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 12-IP-2002, del 13 de marzo de 2002, marca EL LEGENDARIO VENCEDOR. ➡

5: En este sentido se pronunció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Proceso 13-IP-98 relativo a la marca EL ROSAL. Comparando los signos FLORES EL ROSAL con EL ROSAL, el Tribunal señala que en el examen de las similitudes debe excluirse el término FLORES debido a su carácter genérico. ➡

6: Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2001, Páginas 215 y 216. ➡

7: Derecho de marcas, Jorge Otamendi; cuarta edición. Abellido- Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2002, pág 191. ➡

8: Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Industrias Gráficas España, 1983, pág.218 ➡

9: Citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 8-IP-2002, el 6 de marzo de 2002. ➡

10: En la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo ha tomado fuerza la siguiente distinción consistente en considerar que el riesgo de asociación esta comprendido dentro del riesgo de confusión; entendiendo que el riesgo de confusión se compone en varias clases: "...el riesgo de confusión en sentido estricto, que abarca el riesgo de confusión directo (el público no diferencia las marcas) y el riesgo de confusión indirecto (el público confunde el origen de las mismas marcas atribuyéndolo a una misma empresa) y, por otra parte, el riesgo de confusión en sentido amplio (el público distingue las marcas y el origen de los productos pero cree que entre las empresas existen vínculos económicos. El riesgo de asociación lo incluyen como una variante del riesgo de confusión indirecto y del riesgo de confusión en sentido amplio."Derecho de marcas y protección de los consumidores, el tratamiento del error del consumidor" , Alberto Casado Cerviño, España, Editorial Tecnos, año 2000, página 41. ➡

11: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-98, 22 de enero de 1999. ➡

12: "En caso de dudas respecto a la confundibilidad entre dos marcas, se ha de resolver en contra de la marca solicitada, en aplicación del principio "indubio pro signo priori." Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 13 de febrero de 1998, Proceso No 20-IP- 97, relacionado con la marca Manuelita. ➡

13: Ilustra la dificultad del tema lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 39-IP-2002, el 29 de mayo de 2002, relativo a la marca LIPHADERM, en los siguientes términos: “..El riesgo de confusión se da cuando existen en término comparables elementos y factores comunes que hacen creer al que obtiene un producto o servicio que esta escogiendo el que desea, cuando en realidad se ha producido una confusión, de esta manera se vulnera su derecho, y por otra parte, algún empresario está perjudicando a otro, al apropiarse de sus beneficios en cuanto al nombre, origen empresarial, calidad, etc”. Es obvio que el Tribunal no se está refiriendo, como equivocadamente lo indica, al “riesgo” de confusión, si no a la confusión efectiva de los signos. La palabra RIESGO, de acuerdo al sentido común y al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (vigésima primera edición, Espasa Calpe S.A., Madrid año 2000), significa “contingencia o proximidad de un daño”. Luego, el riesgo de confusión hace referencia a un error posible de los consumidores, no a un error presente; ya que en este último evento estamos es en el campo de la confusión efectiva de los signos en el comercio. ➡

14: En la Comunidad Andina son lamentablemente pocos los estudios jurídicos sobre la prueba del riesgo de confusión; nuestros medios jurídicos tienden más bien a asumir, que no es necesario en ningún caso probar el riesgo de confusión, sino solamente teorizar sobre él. Sin embargo, el concepto de la prueba del riesgo de confusión entre signos no es en manera alguna un concepto nuevo; ya que en la jurisprudencia de Tribunales internacionales y en normativas extranjeras tiene antecedentes. Ya en el preámbulo de la Directiva 89/104 del Consejo de las Comunidades Europeas, en referencia a los asuntos que son competencia de las normas nacionales se puede leer: “...que la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva” (tomado de Diario Oficial L 040 de 11/02/1989 P. 0001-0007). Igualmente, en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas existen varios pronunciamientos, indudablemente acertados, sobre el punto señalado, en el que dicho organismo ha señalado que la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores , dentro de los que destaca el conocimiento de la marca en el mercado (el cual, por supuesto, debe ser probado) Asunto Canon Kabusushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. Alberto Casado Cerviño, obra citada página 52. ➡

15: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 192. ➡

16: resolución de la Oficina de Armonización del mercado Interior # 2953/2003 del 19/12/2003 en el procedimiento de oposición # B000390320 ➡

17: resolución de la Oficina de Armonización del mercado Interior, Segunda Sala de Recurso del 18 de Diciembre de 2003 en el asunto R483/2002-2 ➡

18: resolución de la Oficina de Armonización del mercado Interior # 42/2004 del 21/01/2004 en el procedimiento de oposición # B433880 ➡

19: Por el contrario, para efectuar el análisis de las similitudes entre signos distintivos, en el ámbito administrativo debe acudir la entidad administrativa a los principios y reglas sugeridos por la doctrina y la jurisprudencia, pero la aplicación sin reservas de esos criterios en el campo penal se prestaría para fomentar la arbitrariedad debido a su componente subjetivo y a la naturaleza esencial del interés que se controvierte en este último proceso. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el punto anterior ha señalado: “3o La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los campos en que pueda producirse tal confusión; criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal.” Interpretación Prejudicial NO 60-IP-2001, del 16 de noviembre de 2001. Marca FITNESS. Igualmente Proceso 67-IP-2001, marca ECOGEL del 12 de diciembre de 2001, en igual sentido. ➡
