PRUEBAS EN VIA GUBERNATIVA MARCARIA - Deben apreciarse las que no se presentaron al escrito de observaciones / ESCRITO DE OBSERVACIONES - Pruebas no presentadas pero pedidas deben valorarse al decidir de fondo / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Pruebas otorgadas en el exterior / DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO - Traducción / DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR - Requisitos para su valoración

Corresponde a la Sala determinar si la presentación extemporánea de las pruebas impedía apreciarlas a la luz de los artículos 83 literal d) y 84 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y 7° de la Convención de Washington; si la actora demostró la notoriedad que atribuye a su marca «ONEZIP», registrada en Estados Unidos según certificado 1.944.754 de 26 de diciembre de 1995 para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 Internacional. El tercero interesado considera que no deben tenerse en cuenta las pruebas allegadas en la vía gubernativa pues no fueron aportados con el escrito de observaciones sino tras decidirse el recurso de reposición. Obra en el expediente el escrito de observaciones y el recurso de reposición en los cuales la actora puso de presente que las pruebas tendientes a demostrar la notoriedad de la marca «ONEZIP» serían allegadas una vez se surtiera el trámite de legalización y traducción oficial, como efectivamente ocurrió. Lo anterior demuestra que, al momento de decidir el recurso de apelación, el Superintendente de Industria y Comercio tuvo fundamentos de hecho y de derecho para decidirlo de fondo. En el caso presente, la presentación extemporánea de las pruebas se explica pues los artículos 259 y 260 CPC exigen que los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste, sean presentados debidamente autenticados por el Cónsul. La firma del Cónsul se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Si el documento está en idioma distinto al castellano, se requiere que obre en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por interprete oficial o por traductor designado por el juez. En efecto, según consta en el expediente, cada una de las pruebas documentales y testimoniales fue aportado con la constancia de autenticación del funcionario competente del país de origen, autenticación ante el Consulado de Colombia en Washington D.C., legalización en la Oficina de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y acompañado de su traducción oficial al castellano. Por tanto no asiste razón al tercero interesado cuando pretende dejar sin valor las pruebas sobre la notoriedad de la marca por no haberse presentado con el escrito de observaciones pues este no refutó las razones para no hacerlo expuestas por el observante, que la Sala encuentra ajustadas a la realidad. De prescindirse de considerar el tiempo que requieran los trámites de legalización, se haría nugatoria la protección conferida por la Convención Interamericana de 1929 al propietario de una marca registrada en alguno de los países contratantes y la prohibición de reproducir signos notoriamente conocidos en el comercio internacional, contenida en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.

MARCA NOTORIA - Prueba de la Internet / INTERNET - Admisibilidad y fuerza probatoria; valoración / PUBLICIDAD VIRTUAL - Internet / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Página web propia: divulgación, antiguedad y uso

La prueba sobre el conocimiento por el solicitante de la existencia y uso de la marca opositora, exigida por el artículo 7° de la Convención de Washington debe apreciarse conforme al estado de la técnica en el momento actual, cuando la existencia de la Internet y la generalización de su empleo, tiene gran impacto en la difusión del conocimiento a nivel global. La entidad demandada no acertó al sostener que no procedía inferir el conocimiento que tenía el solicitante de la marca en que se funda la oposición, de la información que sobre ésta existe en la Internet. Debe tenerse en cuenta que desde principios de la década de los noventa, el acceso a la red ha sido estandarizado, tanto así que, antes de decidirse el recurso de apelación, con la ley de comercio electrónico (Ley

527 de 1999), en derecho colombiano se reconoció el impacto de la Internet como medio masivo de comunicación por su amplia cobertura y divulgación del conocimiento y se confirió valor probatorio a la información contenida en la Internet, en sus artículos 10 y 11, cuyo tenor literal es el siguiente: (…). Es más, el solicitante cuenta con su propia página web, lo que indica claramente su uso y acceso constante a dicho medio masivo de comunicación, de donde puede inferirse su conocimiento sobre la marca opositora, que cuenta igualmente con página propia y publicidad virtual. Es fundado considerar que en una economía globalizada un comerciante conoce la existencia de las marcas líderes de sus competidores en el mercado, tanto más tratándose de una marca norteamericana, teniendo en cuenta que el primer socio comercial de Colombia son los Estados Unidos de Norte America. Como quedó expuesto, la actora probó la notoriedad de la marca «ONEZIP» con su antigüedad y uso constante, mediante las certificaciones sobre los volúmenes de ventas de los productos y la inversión en publicidad durante los años 1995 a 1998, que no ofrecieron reparo a la entidad demandada. Además, debe tenerse en cuenta que la enumeración de los criterios que el artículo 84 de la Decisión 344 determina para establecer la notoriedad es enunciativa, y no taxativa, y no se exige su concurrencia. La notoriedad tiene que ver con el conocimiento, y este puede darse tanto por la amplia o vasta difusión o divulgación de la marca, como por su antigüedad y uso constante.

NOTORIEDAD DE LA MARCA - Onezip: divulgación, antiguedad y uso / REPRODUCCION MARCARIA - Inducción al público en error; aprovechamiento el good will o prestigio / GOOD WILL - Reproducción marcaria

Igualmente considera la Sala desacertado el argumento del tercero interesado sobre la imposibilidad de la actora de hacer valer la existencia de otras de sus marcas formadas con la expresión «ONEZIP» para oponerse a la marca «ONE ZIPAC» pues las marcas «HEFTY ONEZIP», «ONEZIP SLIDER» y «ONEZIP & Design» se forman con la expresión «ONEZIP» en la cual radica el elemento diferenciador de su origen empresarial, por lo que bien pueden servir de sustento para demostrar que la reproducción que hace la marca «ONE ZIPAC» de la marca «ONEZIP» no sólo es capaz de inducir al público a error, sino que configura la apropiación indebida del prestigio y el good will que el empresario ha logrado con sus productos. Concluye, pues, la Sala que la marca «ONEZIP» de la actora, registrada según certificado 1944754, para distinguir los productos comprendidos en las Clase 16 Internacional, tiene la calidad de notoria, pues los documentos obrantes en los antecedentes administrativos allegados evidencian plenamente su antigüedad y uso constante, y que goza de amplia difusión y conocimiento a nivel mundial. Para resolver, debe tenerse en cuenta que la marca opositora «ONEZIP» es débil, pues el elemento «ZIP» es la abreviación del vocablo inglés «ZIPPER» que está asimilado a la lengua castellana con idéntica significación como «cierre de cremallera», de suerte que resulta descriptivo de las bolsas plásticas resellables comprendidas en la Clase 16 que esta distingue. Los signos en conflicto son denominativos. Desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético las dos marcas son muy semejantes, teniendo en cuenta que «ONE ZIPAC» reproduce la marca «ONEZIP» y solo le agrega las letras AC. Marca solicitada ONE ZIPAC; Marca opositora: ONEZIP. Para que una marca posea fuerza distintiva y capacidad diferenciadora e individualizadora, debe estar provista de elementos que le confieran eficacia particularizante respecto de otras marcas previamente registradas para distinguir productos idénticos o similares. No es este el caso de la marca denominativa «ONE ZIPAC» frente a «ONEZIP», y menos cuando ambas distinguen el mismo producto (bolsas plásticas resellables) comprendido en la clase 16 Internacional, de modo que el consumidor podría asociarlas desprevenidamente con un mismo origen empresarial, dada su casi absoluta identidad. Podría pensar que «ONE ZIPAC» es una variedad del producto identificado con la marca «ONEZIP». Aplicando los criterios reiterados en la Interpretación Prejudicial rendida dentro de

este proceso, para la comparación global de las marcas, se advierte que, apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea), las expresiones ONE ZIPAC / ONEZIP / ONE ZIPAC / ONEZIP / ONE ZIPAC / ONEZIP, producen una impresión de semejanza. El análisis precedente lleva a la Sala a concluir que el signo «ONE ZIPAC» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 Internacional constituye reproducción de la marca «ONEZIP», notoriamente conocida, circunstancia que la hace afecta de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y que denota que carece de la distintividad que el artículo 81 ídem exige para que un signo sea registrable.

MARCA NOTORIA - Onzip / RIESGO DE CONFUSION - Evidencia entre la marca notoria registrada ONZIP y el signo ONEZIPAC / SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre lo signos ONEZIP y ONEZIPAC

Para resolver, debe tenerse en cuenta que la marca opositora «ONEZIP» es débil, pues el elemento «ZIP» es la abreviación del vocablo inglés «ZIPPER» que está asimilado a la lengua castellana con idéntica significación como «cierre de cremallera», de suerte que resulta descriptivo de las bolsas plásticas resellables comprendidas en la Clase 16 que esta distingue. Los signos en conflicto son denominativos. Desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético las dos marcas son muy semejantes, teniendo en cuenta que «ONE ZIPAC» reproduce la marca «ONEZIP» y solo le agrega las letras AC. Marca solicitada : ONE ZIPAC; Marca opositora: ONEZIP. Para que una marca posea fuerza distintiva y capacidad diferenciadora e individualizadora, debe estar provista de elementos que le confieran eficacia particularizante respecto de otras marcas previamente registradas para distinguir productos idénticos o similares. No es este el caso de la marca denominativa «ONE ZIPAC» frente a «ONEZIP», y menos cuando ambas distinguen el mismo producto (bolsas plásticas resellables) comprendido en la clase 16 Internacional, de modo que el consumidor podría asociarlas desprevenidamente con un mismo origen empresarial, dada su casi absoluta identidad. Podría pensar que «ONE ZIPAC» es una variedad del producto identificado con la marca «ONEZIP». Aplicando los criterios reiterados en la Interpretación Prejudicial rendida dentro de este proceso, para la comparación global de las marcas, se advierte que, apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea), las expresiones ONE ZIPAC / ONEZIP / ONE ZIPAC / ONEZIP / ONE ZIPAC / ONEZIP, producen una impresión de semejanza. El análisis precedente lleva a la Sala a concluir que el signo «ONE ZIPAC» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 Internacional constituye reproducción de la marca «ONEZIP», notoriamente conocida, circunstancia que la hace afecta de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y que denota que carece de la distintividad que el artículo 81 ídem exige para que un signo sea registrable.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre dos mil seis (2006)

Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06427-01

Actor: TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada su observación y concedió a favor de SELLOPACK Ltda. el registro del signo denominativo «ONE ZIPAC» como marca para distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 Internaciona.

LA DEMANDA

TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC., domiciliada en Westfield, Lake Forest, Illinois (Estados Unidos), mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la siguiente demanda:

Pretensiones

Que es nula la Resolución 11475 de 1999 (23 de junio) por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación formulada por TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. y concedió a favor de SELLOPACK Ltda. el registro del signo denominativo «ONE ZIPAC» como marca para distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 Internacional.

Que es nula la Resolución 18887 de 1999 (13 de septiembre) con la cual la misma funcionaria decidió el recurso de reposición, confirmando el acto anterior.

Que es nula la Resolución 03314 de 2000 (24 de febrero) por la cual el Superintendente de Industria y comercio desató el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado.

Que a título de restablecimiento del derecho se cancele el certificado de registro de la marca «ONE ZIPAC» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 Internacional.

1.2. Hechos

El 22 de julio de 1998, SELLOPACK Ltda. (hoy SELLOPACK S.A.) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro del signo denominativo «ONE ZIPAC» para distinguir productos de la Clase 16 Internacional.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 467 de 30 de octubre de 1998.

Dentro del término legal (16 de diciembre de 1998) TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. presentó oposición con fundamento en su marca «ONEZIP» registrada en Estados Unidos según certificado N° 1944754, vigente hasta el 26 de diciembre de 2005 para distinguir productos de la Clase 16 Internacional.

El 17 de febrero de 1999 TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. allegó ante la División de Signos Distintivos copias certificadas de los registros de las marcas «ONEZIP» N° 1944754 vigente hasta el 26 de diciembre de 2005 y «ONEZIP SLIDER» N° 1947669, vigente hasta el 9 de enero de 2006, para distinguir productos de la Clase 16 Internacional.

Mediante Resolución 11475 de 1999 (23 de junio), la Jefe de la División de Signos Distintivos de

la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición de TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. y concedió el registro de la marca «ONE ZIPAC» por considerar que la sociedad observante no demostró que el solicitante tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca en cualquiera de los estados contratantes de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y comercial de 192 (Convención de Washington de 1929).

TENNNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. recurrió la decisión insistiendo en las semejanzas que presentan los signos en conflicto, y en la notoriedad de la marca «ONEZIP» en el mercado nacional e internacional. Alegó fuerza mayor que le impidió allegar oportunamente las pruebas documentales para demostrar el carácter notorio de la marca «ONEZIP» por estarse surtiendo los trámites de legalización y traducción.

Por Resolución 18887 de 1999 (13 de septiembre), la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 11475 de 1999, confirmándola en todas sus partes.

El 16 de noviembre de 1999, TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. presentó ante la División de Signos Distintivos declaración notarial en que el Vicepresidente de la compañía hacia constar que la marca «ONEZIP» fue usada por primera vez el 13 de febrero de 1995, y certificó los volúmenes comerciales de ventas y la inversión en publicidad que demuestran la notoriedad de la marca «ONEZIP» a nivel mundial.

Mediante la Resolución 03314 de 2000 (24 de febrero), el Superintendente de Industria y Comercio desató el recurso de apelación confirmando el acto definitivo por considerar que las pruebas allegadas no demostraron la notoriedad de la marca «ONEZIP».

2. Normas violadas y concepto de la violación

La actora invocó como violados los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 7° de la Convención de Washington de 1929, .

La marca «ONE ZIPAC» debió ser negada con fundamento en el artículo 7° de la Convención de Washington de 1929, pues la actora titular de la marca demostró que SELLOPACK S.A. tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca «ONEZIP» en Estados Unidos, país miembro de la Convención, pues acreditó la significativa inversión en publicidad a nivel mundial, el porcentaje de su participación en el mercado de bolsas plásticas resellables, los volúmenes de ventas y su registro en más de 25 países.

Es lógico que el solicitante, que comercia los mismos productos de la actora, tuviera conocimiento de las marcas con mayor posicionamiento en el mercado mundial. Además, la globalización de la información le permitía tener fácil acceso a las denominaciones existentes en el mercado de bolsas plásticas resellables.

La marca «ONE ZIPAC» reproduce la marca «ONEZIP» que es una expresión de fantasía.

También se demostró que ambas marcas distinguen productos de la Clase 16 Internacional.

La marca «ONE ZIPAC» es capaz de producir confusión en el consumidor por las semejanzas gráficas, fonéticas y visuales que presenta con la marca «ONEZIP» previamente registrada. El Superintendente de Industria y Comercio reconoció estas semejanzas en la Resolución 03314 de

2000.

En efecto, desde el punto de vista gráfico la marca «ONE ZIPAC» reproduce en su totalidad a la marca «ONEZIP» y sólo agrega las letras AC, que no le otorgan suficiente distintividad.

De la apreciación sucesiva de ambas marcas se deriva que las expresiones ONE ZIPAC / ONEZIP / ONE ZIPAC / ONEZIP / ONE ZIPAC / ONEZIP producen semejanza fonética.

Visualmente son confundibles pues «ONE ZIPAC» reproduce gráficamente a «ONEZIP», generando el mismo impacto visual que puede llevar al consumidor a pensar que tienen un mismo origen empresarial.

La Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 pues desconoció que la notoriedad de la marca «ONEZIP» fue debidamente probada, y que el registro de «ONE ZIPAC», que constituye su reproducción total, perjudica el posicionamiento que tiene en el mercado de bolsas resellables a nivel mundial.

Se violó el artículo 81 ídem pues la marca «ONE ZIPAC» no es suficientemente distintiva dada la similitud gráfica, fonética y conceptual que presenta con la marca «ONEZIP», previamente registrada.

CONTESTACIÓN

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante apoderado, consideró que la marca «ONE ZIPAC» era registrable pues TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. no demostró en la vía gubernativa la notoriedad de su marca «ONEZIP» conforme al artículo 84 de la Decisión 344, ni que el solicitante tuviese conocimiento de su existencia y uso.

2.2. SELLOPACK S.A., tercera interesada, sostuvo que la actora no demostró los supuestos fácticos del artículo 7° de la Convención de Washington de 1929 pues no demostró que fuese titular de la marca «ONEZIP», ni probó que ella conociera de su existencia y uso.

Puso de presente que la actora no alegó en la vía gubernativa la existencia de las marcas «HEFTY ONEZIP» y «ONEZIP SLIDER», luego no pueden ser tenidas en cuenta como marcas opositoras las pruebas de su registro ni estos pueden valorarse. El análisis debe circunscribirse a las pruebas sobre la notoriedad de la marca «ONEZIP».

Sostuvo que la marca «ONEZIP» es débil pues describe el producto que distingue, a saber, bolsas plásticas con cierre. Las marcas débiles pueden coexistir con marcas semejantes que sólo deben tener un elemento que las haga distinguibles, en este caso las letras AC.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

3.1. TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. reiteró que la marca «ONEZIP» es líder en el mercado mundial de bolsas resellables y que en Suramérica su comercialización se ha extendido a Colombia, Argentina y Chile.

Recalcó que el dictamen pericial demostró que las marcas «ONEZIP» y «ONE ZIPAC» son confundibles.

SELLOPACK S.A. insistió en que las pruebas sobre la notoriedad de la marca «ONEZIP» fueron

allegados a la actuación administrativa tras haberse resuelto el recurso de reposición, extemporáneamente y sin que la opositora hubiese solicitado una prórroga del término para allegarlas.

La actora no probó que su marca se usara públicamente en Colombia o gozara de amplia difusión o publicidad en medios masivos de comunicación.

3.3. La Superintendencia de Industria y Comercio no alegó de conclusión.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala, se expidió la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en las consideraciones de este fallo y reproducidos en cuanto sean pertinentes.

V. CONSIDERACIONES

5.1. LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 22 de julio de 1998 SELLOPACK Ltda (hoy S.A.) presentó solicitud de registro del signo «ONE ZIPAC» como marca denominativa para distinguir «Bolsas plásticas con empaque resellable», productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante escrito de 16 de diciembre de 1998, TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC presentó observaciones con fundamento en su marca «ONEZIP» y anunció que allegaría pruebas sobre su notorieda.

El 16 de febrero de 1999, TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC presentó copias certificadas de los registros de las marcas «ONEZIP» y «ONE ZIPAC» N°s 1944754 y 1947669, respectivament.

Por Resolución 11475 de 1999 (23 de junio), la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS con fundamento en su marca «ONEZIP» por considerar que no demostró su notoriedad ni el conocimiento que sobre su existencia y uso tuviera la solicitante, y concedió a favor de SELLOPACK Ltda. el registro del signo denominativo «ONE ZIPAC» como marca, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 Internaciona.

5.2. LA VÍA GUBERNATIVA

TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS interpuso recurso de reposición el 9 de agosto de 1999, argumentando que el hecho de no haberse allegado las pruebas de notoriedad, por el tiempo que toman los trámites de legalización, no significa que la marca no sea notoriamente conocidas ni que el solicitante no conocía su existencia y uso.

Puso de presente que la marca «ONEZIP» se utilizó por primera vez en 1995, se ha comercializado a nivel mundial junto con otras marcas formadas con la silaba «ONEZIP» entre ellas «HEFTY ONEZIP» y «ONEZIP SLIDER». Agregó que ha invertido grandes sumas de dinero en publicidad en medios masivos de comunicación, incluyendo la Internet, lo que demuestra la facilidad que tenía el solicitante para conocer sobre su existencia y uso.

Los recursos fueron decididos así:

5.2.1. EL RECURSO DE REPOSICIÓN

Mediante Resolución 18887 de 1999 (13 de septiembre) la División de Signos Distintivos confirmó su decisión, por las siguientes razones:

«Si bien es cierto que la protección de las marcas notorias es muy importante para el correcto funcionamiento del tráfico mercantil, no lo es menos que para protegerla se requiere probar el carácter de notoria de la marca; por esto la División no puede suponer la notoriedad de un signo, por la sola afirmación que de este hecho haga el recurrente».

5.2.2. EL RECURSO DE APELACIÓN

Por Resolución 03314 de 2000 (24 de febrero) el Superintendente de Industria y comercio confirmó la decisión apelada, por considerar que no se demostró la notoriedad de la marca «ONEZIP» ni el conocimiento de SELLOPACK S.A. sobre la existencia y uso de la marca preexistente.

El Superintendente discurrió así:

«A continuación analizaremos las pruebas aportadas por el recurrente, tendientes a demostrar la notoriedad de la marca ONEZIP.

La declaración extrajuicio del Vicepresidente de la sociedad Tenneco Packaging Specialty and Consumer Products Inc, en la que se indica que dicha sociedad es titular de las marcas «ONEZIP», «HEFTY ONEZIP» y «ONEZIP SLIDER», que la marca ONEZIP se usó por primera vez cerca de febrero 13 de 1995, fecha desde la cual ha sido utilizada para distinguir bolsas plásticas para múltiples usos en el hogar, [...] se puede corroborar con la copia del certificado de registro N° 1947669 de la marca «ONEZIP SLIDER» debidamente legalizada y traducida, que obra en el expediente a folio 31.

Dicha declaración únicamente nos demuestra que la marca ha sido utilizada desde 1995, su titularidad por parte de Tenneco Packaging Specialty and Consumer Products Inc, mas no el conocimiento que de la marca tenía el consumidor interesado.

Las cifras de ventas relacionadas con las marcas «ONEZIP» de 1995 a 1998, aportadas por el Vicepresidente de Tenneco Packaging Specialty and Consumer Products Inc, como la participación el mercado de productos vendidos en Estados Unidos de la bolsa para almacenamiento de alimentos «ONEZIP» en la misma fecha y sus competidores, a la cual se hace referencia en su declaración, muestran una participación en el mercado de un 15.1% para 1998, año en que se presentó la solicitud de la marca «ONE ZIPAC» en Colombia y la observación a su registro, colocándose en el cuarto lugar entre ocho productos competidores. En venta de bolsas para congelados para ese mismo año tuvo una participación del 16.4% ocupando el quinto lugar entre seis competidores. Dichas cifras, nos indican que la marca «HEFTY ONEZIP», es usada y comercializada junto a otras marcas que identifican productos de la misma especie, pero no implican la notoriedad de la marca, siendo cifras más bien bajas para determinar el conocimiento que de la marca tiene el consumidor del sector interesado.

El documento en que se indican las inversiones en publicidad de la marca «HEFTY ONEZIP» y de otras, no demuestran el conocimiento que de la marca tiene el consumidor del sector interesado, ya

que no tenemos elementos de juicio para establecer qué porcentaje de la población captó efectivamente tal publicidad, simplemente indican cifras de inversión que demuestran que la marca ha sido publicitada.

Las copias simples de los certificados de registro de la marca «ONEZIP» en diferentes países, al no estar debidamente legalizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 259 CPC, no pueden ser tenidas en cuenta como pruebas.

De todo lo anterior podemos concluir que no se demostró de conformidad con los presupuestos establecidos en la ley la notoriedad de la marca «ONEZIP».

Para dar aplicación al artículo 7 de la Convención Interamericana de 1929 se debe demostrar, entre otros requisitos, que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición.

En el caso que ahora decidimos no se acreditó ese conocimiento. No podemos presumirlo por la existencia de Internet. Por lo tanto, al no haberse demostrado el conocimiento que la sociedad Sellopack Ltda, tenía de la existencia de dichas marcas, no se puede dar aplicación al artículo 7° de la mencionada Convención. En consecuencia, es pertinente confirmar la resolución impugnada».

- EL CASO CONCRETO

Corresponde a la Sala determinar si la presentación extemporánea de las pruebas impedía apreciarlas a la luz de los artículos 83 literal d) y 84 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y 7° de la Convención de Washington; si la actora demostró la notoriedad que atribuye a su marca «ONEZIP», registrada en Estados Unidos según certificado 1.944.754 de 26 de diciembre de 1995 para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 Internacional. Respondido este interrogante, la Sala deberá determinar si la marca denominativa «ONE ZIPAC» era o no registrable para distinguir productos comprendidos dentro de la misma clase, según los literales a) y d) del artículo 83 de la misma Decisión 344.

El articulo 7° de la Convención de Washington, aprobada por la Ley 59 de 1936, establece:

«CONVENCIÓN DE WASHINGTON

ARTÍCULO 7°.- Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquiriente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o deposito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenia conocimiento de la existencia o uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continuaba usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta Convención».

Por su parte, las normas comunitarias preceptúan:

«DECISIÓN 344

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 servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. (Destaca la Sala)

[....]

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable con independencia de la Clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

[...]

ARTÍCULO 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca....»

Para demostrar la notoriedad de la marca «ONEZIP» a nivel mundial en productos de la Clase 16 Internacional, particularmente, bolsas plásticas resellables, su antigüedad y uso continuo la actora allegó en la vía gubernativa, mediante escrito de 16 de noviembre de 1999, las siguientes pruebas documentales:

Testimonio del Vicepresidente de TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS, INC. rendido ante Notario Público del Estado de Illinois (Estados Unidos de América) en que afirmó:

«TENNECO PACKAGING es dueña de las marcas «ONEZIP», «ONEZIP & DESIGN», «HEFTY ONEZIP» y «ONEZIP SLIDER» (colectivamente ONEZIP). Usó por primera vez las marcas «ONEZIP» en o cerca de febrero 13 de 1995. Desde entonces, ha usado las marcas para distinguir bolsas plásticas para múltiples usos en el hogar, incluyendo bolsas que pueden cerrarse para almacenamiento de alimentos y bolsas para congelador.

TENNECO PACKAGING ha vendido productos en los Estados Unidos bajo las marcas «ONEZIP» desde 1995. Las ventas relacionadas con las marcas «ONEZIP» EN 1998, el último año para el cual hay cifras completas disponibles, fueron superiores a $100.000.000 (de dólares de los Estados

Unidos).

Los gastos de propaganda para los productos «ONEZIP» han sido extensamente cuantiosos. En 1998, el último año para el cual hay cifras disponibles, los gastos de propaganda para los productos «ONEZIP» en los Estados Unidos fueron aproximadamente de $12.500.000 (dólares de los Estados Unidos).

[...]

Como consecuencia del gran volumen de ventas y propaganda relacionadas con las marcas «ONEZIP», según la información que poseo, creo que las marcas «ONEZIP» se convirtieron en muy conocidas en el sentido del artículo 84 de la Decisión 344 del Pacto Andino, y han adquirido reconocimiento internacional por el consumidor como el nombre de artículos producidos exclusivamente por TENNECO PACKAGING.

Las marcas «ONEZIP» han sido registradas como marcas de fábrica de TENNECO PACKAGING por los gobiernos de los Estados Unidos y muchos otros países del mundo. Aproximadamente 25 países han otorgado a TENNECO PACKAGING más de 37 registros relativos a las marcas «ONEZIP».

[...]

Tengo la convicción de que «ONEZIP» es una marca distintiva, bien conocida en los Estados Unidos, como indicación de que los artículos vendidos con esa marca provienen de TENNECO PACKAGING.

La imitación y/o uso no autorizado de esta marca conducirá inevitablemente a confusión entre los miembros del público consumidor».

Copia del cuadro de ventas de «ONEZIP» durante el período 1995 - 199.

| 1995 | | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|---|
| Productos para almacenamiento de alimentos | | | | |
| Ventas de ONEZIP ($MM) | 18.08 | 35.19 | 74.84 | 55.26 |
| Productos para congelador | | | | |
| Ventas de ONEZIP ($MM) | 17.75 | 31.64 | 43.42 | 45.19 |
| Total ($MM) | 35.83 | 66.83 | 91.26 | 100.45 |

Copia de los cuadros elaborados por la firma consultora «Nielsen» donde se relaciona la participación en el mercado estadounidense de productos de bolsas resellables para almacenamiento de alimentos, según los criterios de unidades vendidas y participación en dólares.

Venta de almacenamiento de alimento

Ventas históricas de Hefty/ panorama de participación

Unidades equivalentes (MM)

| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación de comestibles | | | | | | | | | | | | |
| HEFTY ONEZIP | | | | | | | | 4.2 | | 8.1 | 13.1 | 15.1 |
| HEFTY BAGGIES | 32.5 | 16.6 | 14.7 | 13.9 | 15.3 | 15.0 | 13.0 | 12.8 | 11.3 | 9.2 | 8.3 | 7.7 | 7.1 |
| GLAD | 14.3 | 16.0 | 14.7 | 14.0 | 14.3 | 11.7 | 12.0 | 10.5 | 7.8 | 7.6 | 6.3 | 5.2 | 3.0 |
| GLADLOCK | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 8.2 | 10.3 | 10.4 | 12.4 | 15.7 | 17.2 | 15.9 | 15.9 | 15.1 | 17.3 |
| ZIPLOC (SC JONHSON) | 19.5 | 26.0 | 28.2 | 28.4 | 23.9 | 25.6 | 26.5 | 24.4 | 28.9 | 28.0 | 27.0 | 24.6 | 22.5 |
| SURE SEAL (REYNOLDS) | | | 0.9 | | 3.0 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | | | | |
| PRIVATE LABEL / GENERIC | 25.9 | 33.6 | 33.6 | 31.3 | 32.4 | 34.0 | 33.8 | 34.9 | 34.1 | 33.3 | 33.9 | 34.1 | 34.3 |
| OTROS | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |

Venta de almacenamiento de alimento

Participación en dólares

| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación de comestibles | | | | | | | | | | | | |
| HEFTY ONEZIP | | | | | | | | 8.0 | | 14.9 | 20.1 | 22.4 |
| HEFTY BAGGIES | 15.8 | 11.2 | 9.6 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 7.5 | 7.3 | 6.2 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.7 |
| GLAD | 10.7 | 1.3 | 9.2 | 8.4 | 7.9 | 6.6 | 6.3 | 5.3 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.6 |
| GLADLOCK | 10.3 | 11.1 | 11.8 | 12.7 | 16.4 | 16.6 | 18.4 | 23.1 | 23.7 | 22.7 | 19.6 | 18.6 | 18.8 |
| ZIPLOC (SC JONHSON) | 42.1 | 43.6 | 46.0 | 45.1 | 38.2 | 39.4 | 40.5 | 37.6 | 42.8 | 38.0 | 35.3 | 31.9 | 30.5 |
| SURE SEAL (REYNOLDS) | | | 1.3 | | 4.6 | 4.1 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | | | | |
| PRIVATE LABEL / GENERIC | 21.1 | 22.4 | 22.6 | 23.2 | 23.4 | 24.3 | 24.2 | 24.5 | 22.8 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.7 |
| OTROS | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |

Copia de los cuadros elaborados por la firma consultora «Nielsen» donde se relacionan la

participación en el mercado Estadounidense de productos de bolsas resellables para congelados, según los criterios de unidades vendidas y participación en dólares.

Venta de congelados

Ventas históricas de Hefty/ panorama de participación

Unidades equivalentes (MM)

| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación de comestibles | | | | | | | | | | | | |
| HEFTY ONEZIP | | | | | | | | | 5.8 | | 1.1 | 15.8 | 16.4 |
| HEFTY BAGGIES | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| GLAD | | | | | | | | | | | | | |
| GLADLOCK | 13.0 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 18.2 | 17.4 | 20.8 | 24.3 | 23.5 | 20.5 | 19.4 | 19.4 | 22.4 |
| ZIPLOC (SC JONHSON) | 66.6 | 68.2 | 69.1 | 68.4 | 62.7 | 64.6 | 63.7 | 58.4 | 59.7 | 57.5 | 53.9 | 48.3 | 42.4 |
| SURE SEAL (REYNOLDS) | | | 1.7 | | 4.9 | 4.1 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | | | | |
| PRIVATE LABEL / GENERIC | 5.1 | 6.9 | 6.5 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 12.2 | 13.3 | 14.2 | 14.9 | 15.7 | 17.4 |
| OTROS | 9.3 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 1.2 |

Venta de congelados

Participación en dólares

| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación de comestibles | | | | | | | | | | | | |
| HEFTY ONEZIP | | | | | | | | | 9.3 | | 15.5 | 20.3 | 20.9 |
| HEFTY BAGGIES | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| GLAD | | | | | | | | | | | | | |
| GLADLOCK | 15.6 | 16.2 | 16.0 | 16.5 | 20.2 | 20.0 | 22.7 | 26.2 | 26.0 | 21.7 | 19.4 | 18.5 | 19.4 |
| ZIPLOC (SC JONHSON) | 75.2 | 74.4 | 74.9 | 72.7 | 65.2 | 66.0 | 64.9 | 60.7 | 61.1 | 56.0 | 52.0 | 47.8 | 45.0 |
| SURE SEAL (REYNOLDS) | | | 1.8 | | 5.3 | 4.4 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIVATE LABEL / GENERIC | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 6.4 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 10.2 | 11.4 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 14.0 |
| OTROS | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |

Copia del cuadro de inversión en publicidad en los Estados Unidos para los productos de bolsas para almacenamiento de alimentos y congelados en los años 1990 a 1998, elaborado por Tenneco Packaging Specialty and Consumer Products Inc.

| Bolsas de alimentos $(´000) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| HEFTY ONEZIP | | | | | 6.474 | | 9.562 | 6.400 | 12.5000 |
| GLAD | 10.585 | 11.095 | 8.740 | 10.962 | 10.027 | 12.032 | 11.502 | 4.400 | 4.100 |
| ZIPLOC | 15.668 | 19.278 | 23.524 | 20.398 | 10.683 | 14.823 | 19.074 | 15.8000 | 22.800 |
| Todas las demás | 9.306 | 3.102 | 1.504 | 3.167 | 4.257 | 3.565 | | | 3.600 |
| Total $(´000) | 35.559 | 33.475 | 33.768 | 34.527 | 24.967 | 36.894 | 40.138 | 26.600 | 43.000 |

Lista de registros de las marcas «ONEZIP» a favor de TENNECO PACKAGING en diferentes países del mundo.

| PAÍS | N. REGISTRO | MARCA |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1964.687 | HEFTY ONEZIP |
| Estados Unidos | 1947630 | HEFTY ONE-ZIP |
| Estados Unidos | 1944754 | ONEZIP & Design |
| Estados Unidos | 1947669 | ONEZIP SLIDER |
| Argentina | 1715388 | ONEZIP & Design |
| Australia | 738343 | ONEZIP & Design |
| Austria | 177428 | ONEZIP |

| | | |
|---|---|---|
| Austria | 172735 | ONEZIP & Design |
| Benelux | 635587 | ONEZIP |
| Benelux | 566774 | ONE-ZIP |
| Canada | 486622 | ONE-ZIP & Design |
| Chile | 514953 | ONEZIP & Design |
| China | 1236478 | ONEZIP & Design |
| Dinamarca | 00261/199 | ONEZIP |
| Dinamarca | VR 02180/1995 | ONEZIP & Design |
| Finlandia | 140934 | ONEZIP & Design |
| Finlandia | 214049 | ONEZIP |
| Francia | 98734340 | ONEZIP |
| Francia | 95556577 | ONEZIP & Design |
| Alemania | 39834112 | ONEZIP |
| Alemania | 39505017 | ONEZIP & Design |
| Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 2010397 | ONEZIP & Design |
| Hungria | 156155 | ONEZIP & Design |
| Japón | 4156527 | ONEZIP & Design |

| | | |
|---|---|---|
| Corea | 438919 | ONEZIP & Design |
| Mejico | 491524 | ONEZIP & Design |
| Nueva Zelanda | 279208 | ONEZIP & Design |
| Noruega | 194118 | ONEZIP |
| Noruega | 184173 | ONEZIP & Design |
| Portugal | 307106B | ONE-ZIP & Design |
| Eslovenia | 9771759 | ONEZIP & Design |
| España | 1946091 | ONE-ZIP & Design |
| Suecia | 306916 | ONEZIP & Design |
| Suiza | 450223 | ONEZIP & Design |
| Taiwán | 817068 | ONEZIP & Design |

El tercero interesado considera que no deben tenerse en cuenta las pruebas allegadas en la vía gubernativa pues no fueron aportados con el escrito de observaciones sino tras decidirse el recurso de reposición.

Obra en el expediente el escrito de observaciones y el recurso de reposición en los cuales la actora puso de presente que las pruebas tendientes a demostrar la notoriedad de la marca «ONEZIP» serían allegadas una vez se surtiera el trámite de legalización y traducción oficia, como efectivamente ocurrió.

Lo anterior demuestra que, al momento de decidir el recurso de apelación, el Superintendente de Industria y Comercio tuvo fundamentos de hecho y de derecho para decidirlo de fondo.

En el caso presente, la presentación extemporánea de las pruebas se explica pues los artículos 259 y 260 CPC exigen que  los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste sean presentados debidamente autenticados por el Cónsul. La firma del Cónsul se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Si el documento está en idioma distinto al castellano, se requiere que obre en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por interprete oficial o por traductor designado por el juez.

En efecto, según consta en el expediente, cada una de las pruebas documentales y testimoniales fue aportado con la constancia de autenticación del funcionario competente del país de origen, autenticación ante el Consulado de Colombia en Washington D.C., legalización en la Oficina de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y acompañado de su traducción oficial al castellano.

A titulo ilustrativo, se advierte que para allegar el Certificado de Registro de la marca «ONEZIP» fue preciso agotar los siguientes pasos:

- Certificado de Registro N° 1944754 de la marca «ONEZIP» otorgado por la Oficina de Patentes y Marcas de fabrica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos el 17 de diciembre de 1998.
- Oficio de 28 de diciembre de 1998 en que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de Norte América certificó que el documento anterior fue sellado con el sello de la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica del Departamento de Comercio que merece plena fé y crédito.
- Certificado de autenticidad de la firma del documento anterior otorgado por el Consulado de Colombia el 28 de diciembre de 1998.
- Traducción Oficial 5952 del 9 enero de 1999, de los certificados de la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica del Departamento de Comercio y del Oficio de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de Norte América. En la Traducción se dejó constancia de que los documentos fueron legalizados en la Oficina de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia bajo el N° 001328 de 7 de enero de 1999.

Por tanto no asiste razón al tercero interesado cuando pretende dejar sin valor las pruebas sobre la notoriedad de la marca por no haberse presentado con el escrito de observaciones pues este no refutó las razones para no hacerlo expuestas por el observante, que la Sala encuentra ajustadas a la realidad. De prescindirse de considerar el tiempo que requieran los trámites de legalización, se haría nugatoria la protección conferida por la Convención Interamericana de 1929 al propietario de una marca registrada en alguno de los países contratantes y la prohibición de reproducir signos notoriamente conocidos en el comercio internacional, contenida en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.

De otra parte, la Sala no encuentra fundados los reparos de la entidad demandada y del tercero interesado a la eficacia probatoria de los documentos que la actora allegó para demostrar la notoriedad de la marca «ONEZIP» pues no es cierto que norma alguna exija que se demuestre la relevancia de las ventas frente a productos de la misma naturaleza de otros competidores. La notoriedad puede ser demostrada con cualesquiera medios probatorios idóneos, y su mérito será el que resulte de apreciarlos conforme a las reglas de la sana crítica.

Para la Sala también carecen de fundamento los reparos que la entidad demandada formula a las pruebas sobre la extensión del conocimiento y la intensidad de la difusión y la publicidad al considerar que se exigía demostrar cuál fue el porcentaje efectivo de la población que tuvo acceso a esta; pues tales exigencias no están previstas en norma alguna.

La prueba sobre el conocimiento por el solicitante de la existencia y uso de la marca opositora, exigida por el artículo 7° de la Convención de Washington debe apreciarse conforme al estado de la técnica en el momento actual, cuando la existencia de la Internet y la generalización de su empleo, tiene gran impacto en la difusión del conocimiento a nivel global.

La entidad demandada no acertó al sostener que no procedía inferir el conocimiento que tenía el

solicitante de la marca en que se funda la oposición, de la información que sobre ésta existe en la Internet. Debe tenerse en cuenta que desde principios de la década de los noventa, el acceso a la red ha sido estandarizado, tanto así que, antes de decidirse el recurso de apelación, con la ley de comercio electrónico (Ley 527 de 1999), en derecho colombiano se reconoció el impacto de la Internet como medio masivo de comunicación por su amplia cobertura y divulgación del conocimiento y se confirió valor probatorio a la información contenida en la Internet, en sus artículos 10 y 11, cuyo tenor literal es el siguiente:

«LEY 527 DE 1999

ARTÍCULO 10. ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.

ARTÍCULO 11. CRITERIOS PARA VALORAR PROBATORIAMENTE UN MENSAJE DE DATOS. Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente».

Es más, el solicitante cuenta con su propia página we, lo que indica claramente su uso y acceso constante a dicho medio masivo de comunicación, de donde puede inferirse su conocimiento sobre la marca opositora, que cuenta igualmente con página propi y publicidad virtual.

Es fundado considerar que en una economía globalizada un comerciante conoce la existencia de las marcas líderes de sus competidores en el mercado, tanto más tratándose de una marca norteamericana, teniendo en cuenta que el primer socio comercial de Colombia son los Estados Unidos de Norte America.

Como quedó expuesto, la actora probó la notoriedad de la marca «ONEZIP» con su antigüedad y uso constante, mediante las certificaciones sobre los volúmenes de ventas de los productos y la inversión en publicidad durante los años 1995 a 1998, que no ofrecieron reparo a la entidad demandada.

Además, debe tenerse en cuenta que la enumeración de los criterios que el artículo 84 de la Decisión 344 determina para establecer la notoriedad es enunciativa, y no taxativa, y no se exige su concurrencia. La notoriedad tiene que ver con el conocimiento, y este puede darse tanto por la amplia o vasta difusión o divulgación de la marca, como por su antigüedad y uso constante.

En la Interpretación Prejudicial 37-IP-2004, el Tribunal Andino, acerca de la notoriedad, precisó:

«Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho

grupo. […]

De conformidad con el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud de un signo pendiente de registro– con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella.

Por ello, el Tribunal reitera que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad generalmente aplicables con relación a las marcas comunes».

Igualmente considera la Sala desacertado el argumento del tercero interesado sobre la imposibilidad de la actora de hacer valer la existencia de otras de sus marcas formadas con la expresión «ONEZIP» para oponerse a la marca «ONE ZIPAC» pues las marcas «HEFTY ONEZIP», «ONEZIP SLIDER» y «ONEZIP & Design» se forman con la expresión «ONEZIP» en la cual radica el elemento diferenciador de su origen empresarial, por lo que bien pueden servir de sustento para demostrar que la reproducción que hace la marca «ONE ZIPAC» de la marca «ONEZIP» no sólo es capaz de inducir al público a error, sino que configura la apropiación indebida del prestigio y el good will que el empresario ha logrado con sus productos.

Concluye, pues, la Sala que la marca «ONEZIP» de la actora, registrada según certificado 1944754, para distinguir los productos comprendidos en las Clase 16 Internacional, tiene la calidad de notoria, pues los documentos obrantes en los antecedentes administrativos allegados evidencian plenamente su antigüedad y uso constante, y que goza de amplia difusión y conocimiento a nivel mundial.

Ahora, para determinar si las semejanzas entre las marcas en conflicto pueden inducir al público consumidor a error, la Sala acudirá a las reglas que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado, a saber:

«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 del producto.

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas»

Los productos comprendidos en la Clase I6 Internacional, que distingue las marcas en conflicto, son los siguientes:

«Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés».

Para resolver, debe tenerse en cuenta que la marca opositora «ONEZIP» es débil, pues el elemento «ZIP» es la abreviación del vocablo inglés «ZIPPER» que está asimilado a la lengua castellana con

idéntica significación como «cierre de cremallera», de suerte que resulta descriptivo de las bolsas plásticas resellables comprendidas en la Clase 16 que esta distingue.

Los signos en conflicto son denominativos. Desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético las dos marcas son muy semejantes, teniendo en cuenta que «ONE ZIPAC» reproduce la marca «ONEZIP» y solo le agrega las letras AC.

| Marca solicitada | Marca opositora |
|---|---|
| ONE ZIPAC | ONEZIP |

Para que una marca posea fuerza distintiva y capacidad diferenciadora e individualizadora, debe estar provista de elementos que le confieran eficacia particularizante respecto de otras marcas previamente registradas para distinguir productos idénticos o similares. No es este el caso de la marca denominativa «ONE ZIPAC» frente a «ONEZIP», y menos cuando ambas distinguen el mismo producto (bolsas plásticas resellables) comprendido en la clase 16 Internacional, de modo que el consumidor podría asociarlas desprevenidamente con un mismo origen empresarial, dada su casi absoluta identidad. Podría pensar que «ONE ZIPAC» es una variedad del producto identificadc con la marca «ONEZIP».

Aplicando los criterios reiterados en la Interpretación Prejudicial rendida dentro de este proceso, para la comparación global de las marcas, se advierte que, apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea), las expresiones ONE ZIPAC / ONEZIP / ONE ZIPAC / ONEZIP / ONE ZIPAC / ONEZIP, producen una impresión de semejanza.

En la Interpretación Prejudicial dictada para este proceso, el Tribunal Andino sostuvo:

«Según lo previsto en el artículo 83, literal a, no podrá registrase como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgc para que se configure aquella prohibición.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre si como ente los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variaría en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de al realidad de los hechos, a dos productos que se les ofrecen, un origen empresarial común».

El análisis precedente lleva a la Sala a concluir que el signo «ONE ZIPAC» para distinguir los

productos comprendidos en la Clase 16 Internacional constituye reproducción de la marca «ONEZIP», notoriamente conocida, circunstancia que la hace afecta de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y que denota que carece de la distintividad que el artículo 81 ídem exige para que un signo sea registrable.

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

F A L L A :

Primero-. DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 11475 de 23 de marzo de 1999, 18887 de 13 de septiembre de 1999 y 03314 de 24 de febrero de 2000, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Segundo-. Como consecuencia de la nulidad, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca «ONE ZIPAC» para distinguir los productos comprendidos en la clase 16 Internacional, a favor de SELLOPACK S.A. y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 26 de octubre de 2006.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

SALVAMENTO DE VOTO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil seis (2006).

REF: Expediente núm. 2000-06427.

Actora: TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC.

Con el debido respeto para con mis compañeros de Sala me separo de la decisión de mayoría, por lo siguiente:

En la sentencia de la cual discrepo, la Sala declaró la nulidad de los actos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedieron el registro de la marca “ONE ZIPAC”, para distinguir productos de la clase 16 internacional, a favor de SELLOPACK S.A.

Para adoptar tal decisión consideró la Sala que dicho signo constituye una reproducción de la marca “ONEZIP”, notoriamente conocida, cuyo titular es la demandante.

A mi juicio, debió tener en cuenta la Sala que tanto la expresión “ONEZIP”, como la que fue objeto de registro (“ONE ZIPAC”), constituyen marcas débiles, en cuanto describen el producto que pretenden distinguir: bolsas plásticas con cierre y, como tales, pueden coexistir en el mercado cuando alguna de ellas tengan un elemento que las haga distinguibles, como ocurre en este caso con la vocal A y la consonante C de la marca cuestionada.

Por esta razón, la sentencia debió denegar las súplicas de la demanda.

Cordialmente,

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Consejero

Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.
Normograma del Ministerio de Relaciones Exteriores
ISSN 2256-1633
Última actualización: 30 de septiembre de 2024 - (Diario Oficial No. 52.869 - 4 de septiembre de 2024)