

EL TEST DE RECORDACIÓN IMPERFECTA (*IMPERFECT RECOLLECTION*) COMO CRITERIO PARA COTEJOS MARCARIOS EN SOLICITUDES DE REGISTRO E INFRACCIONES MARCARIAS

ANDRÉS RAMÍREZ CARVAJAL*
JULIÁN DAVID RUIZ RONDAN**

RESUMEN

Este artículo estudia y recoge la jurisprudencia y norma comunitarias, así como de los actos administrativos expedidos en materia de propiedad industrial por la Superintendencia de Industria y Comercio, para concluir que el test de recordación imperfecta es aplicable a las reglas de cotejo marcario establecidas en el mencionado marco normativo. Se analizará cómo puede ser utilizado este criterio de cotejo marcario por parte de administradores de justicia y examinadores en Colombia, a la luz de su aplicabilidad y uso por parte de entidades extranjeras. Se demostrará la utilidad y beneficio de utilizar el test de recordación imperfecta en la medida en la que replica cómo los consumidores se acercan a las marcas al momento de adquirir una.

Palabras clave: marcas; cotejo marcario; criterios de comparación de marcas; recordación imperfecta, norma comunitaria.

* Abogado de la Universidad de Los Andes. Se desempeña como asociado en temas de propiedad intelectual y asesoría a multinacionales y empresas locales. Afiliación institucional: Bakermckenzie. Correo electrónico: andres.ramirezcarvajal@bakermckenzie.com. Fecha de recepción: 24 de julio de 2023. Fecha de aceptación: 18 de agosto de 2023. Para citar el artículo: Ramírez Carvajal, Andrés y Ruiz Rondan, Julián David. “El test de recordación imperfecta (*imperfect recollection*) como criterio para cotejos marcarios en solicitudes de registro e infracciones marcarias”, en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 36, Universidad Externado de Colombia, junio-diciembre 2023, pp. 85-108. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n36.04>.

** Abogado de la Universidad La Sabana y especialista en derecho comercial de la Universidad de Los Andes. Se desempeña como asociado senior en temas de propiedad intelectual y asesoría a multinacionales y empresas locales, enfocado en derechos de autor y del entretenimiento. Afiliación Institucional: Bakermckenzie. Correo electrónico: julian.ruiz@bakermckenzie.com. Fecha de recepción: 24 de julio de 2023. Fecha de aceptación: 18 de agosto de 2023.

THE IMPERFECT RECOLLECTION TEST AS A CRITERIA FOR TRADEMARK
COMPARISON IN PROSECUTION AND INFRINGEMENT SCENARIOS

ABSTRACT

This article studies and gathers the case law and Andean norms, as well as the office actions issued in relation to industrial property by the Superintendence of Industry and Commerce, to conclude that the imperfect recollection test is applicable to the trademark comparison rules established in the aforementioned regulatory framework. It will be analyzed how this trademark comparison criteria can be used by justice administrators and examiners in Colombia, considering its applicability and use by foreign entities. The utility and benefit of using the imperfect recollection test will be demonstrated to the extent that it replicates how consumers approach trademarks when acquiring one.

Key words: Trademarks; Trademark Comparison; Trademark Comparison Criteria; Imperfect Recollection; Andean Norms.

INTRODUCCIÓN

De la Decisión 486 de la Comunidad Andina se desprende que una *marca* es un signo distintivo susceptible de ser representado gráficamente y capaz de identificar bienes y servicios en el mercado, que además debe cumplir con unos requisitos de distintividad extrínseca e intrínseca, así como no incurrir en ninguna prohibición o *causal de irregistrabilidad*. Sin embargo, esta precisa y estricta definición establecida en la norma no proporciona un claro entendimiento extrajurídico de lo que es una marca. Como el propósito central de este texto es estudiar un criterio particular de comparación de marcas, es clave en esta introducción referirnos a qué se ha entendido por marca y por qué se habla de comparación de marcas en el derecho.

El uso de signos distintivos y marcas —en su sentido más primitivo y rudimentario— ha existido en el comercio durante varios siglos, por lo que no es preciso ni es objeto de este texto referirse al origen exacto de las marcas. Sin embargo, según G. Richardson¹, una de las primeras apariciones del concepto de marca en el comercio es en Europa Medieval, dada la necesidad de superar las dificultades de la selección adversa de bienes, derivada de la falsificación de los mismos, el reto que suponía diferenciarlos y la inexistencia de una protección para la época de lo que hoy llamamos propiedad industrial. Por esa razón, los comerciantes empezaron a insertar atributos y características únicas a sus productos, que resultarían difíciles o

1 Richardson, Gary. “Brand names before the Industrial Revolution”. *National Bureau of Economic Research* [Preprint], April, 2018. doi:10.3386/w13930 [traducción propia].

sumamente onerosas para los falsificadores implementar: así, el uso de *distintivos* nació como una estrategia de desincentivo a la falsificación:

Los gremios manufactureros medievales, argumenta este ensayo, emplearon una técnica de dos pasos para curar las aflicciones gemelas de la selección adversa y los productos falsificados. El primer paso implicó esfuerzos intensivos para controlar la calidad. Los gremios de fabricantes inspeccionaron la mercancía de los miembros, prohibieron la venta de productos de mala calidad y castigaron a los miembros sorprendidos vendiendo productos defectuosos. Estos esfuerzos permitieron a las organizaciones vender constantemente mercancías sin defectos y establecer una reputación por hacerlo. La buena reputación alivió los temores de los consumidores sobre la compra de productos con defectos ocultos y alentó el consumo de mercancías manufacturadas.

El segundo paso consistía en vender mercancías con características llamativas. Los ejemplos de estos rasgos únicos y observables incluyen telas de un color distintivo, telas con un tejido inconfundible y peltre que, cuando se golpea con una cuchara, resuena en un tono particular. Estos atributos identificaban la mercancía hecha por gremios particulares porque los consumidores podían observarlos fácilmente, los fabricantes legítimos podían producirlos a bajo costo y los falsificadores solo podían copiarlos a un gran costo, si es que lo hacían. Los gremios mantuvieron una ventaja de costos al mantener en secreto los métodos de fabricación, usar técnicas que requerían recursos locales y vender mercancías cuya fabricación requería una inversión significativa en equipos especializados. La singularidad de las características conspicuas comunicó la reputación de los productores a los consumidores. La comunicación se producía incluso cuando los productos pasaban por las manos de numerosos intermediarios entre el punto de producción y el punto de venta. Las frases con las que los hombres medievales se referían a productos con características llamativas eran las marcas antes de la Revolución Industrial².

Estas dinámicas mercantiles se mantuvieron por mucho tiempo, pues no fue hasta siglos después que las distintas jurisdicciones empezaron a implementar leyes tendientes a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Para ser más precisos, poniendo como ejemplo el caso inglés, fue solo hasta el siglo XVIII que se estableció y estandarizó la protección a las marcas. No estamos refiriendo que solo hasta esta fecha aparecieron propiamente las marcas; hacemos referencia a este periodo como uno en el que las marcas tuvieron un auge masivo dada la Revolución Industrial, lo que hizo perentorio conseguir protección a los comerciantes y consumidores en cuanto a selección de bienes se trata. Así lo confirma la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual al precisar la existencia de marcas con anterioridad al siglo XVIII:

2 *Idem.*

La evidencia sugiere que la primera legislación sobre marcas se aprobó en Inglaterra en 1266 bajo el reinado del rey Enrique III. Era un conjunto de reglas conocido como “el Tribunal de Pan y Cerveza”, que regulaba el tamaño, el peso y el precio del pan, así como la pureza de la harina para proteger a los consumidores. Los panaderos tenían que utilizar un signo distintivo para marcar su pan, a fin de que los reguladores identificaran el origen de una hogaza³.

Para más adelante indicar con mayor precisión la relevancia que tuvo el periodo del siglo XVIII en el derecho marcario:

Durante la Revolución Industrial del siglo XVIII, que es principalmente la transición de la manufactura a la producción mecánica, el mundo experimentó una explosión en el uso de marcas registradas con una mayor producción de bienes y la aceleración del comercio internacional [...]. Increasing international trade highlighted the need for more protection for merchants and consumers alike⁴.

A partir de esta época, empezaron a aparecer más y más marcas, y consecuentemente, estas dieron lugar a la necesidad de compararlas. La existencia de derechos marcarios preexistentes dio paso a tener que analizar cuándo una nueva marca se asemeja a una anteriormente registrada. Como veíamos en el breve recuento histórico anterior, una de las principales razones que permitió erigir el sistema de protección marcario fue la apremiante necesidad de proteger a los gremios y comercios de la falsificación y engaño a los consumidores; precisamente fundada en esta misma razón es que nace la necesidad de evitar que una nueva marca busque asemejarse a una anterior, esto en la medida en que:

Una competencia leal y un mercado transparente se logran en la medida que sus participantes puedan diferenciar sus prestaciones de las de sus competidores. La ley debe propender, en aras de un funcionamiento sano del mercado, que se logre tal diferenciación y reprimir la confusión. Los actos de confusión son conductas realizadas por un competidor con el objeto de inducir a error al consumidor sobre la procedencia empresarial de un producto o servicio, para que este seleccione uno distinto del que realmente prefiere. Evidentemente se trata de un acto contrario a los usos honestos del comercio y a los principios de la buena fe comercial, que comete el infractor con el propósito de lograr un beneficio propio. Reprimir los actos de confusión promueve la transparencia del mercado y la libre competencia, protege al empresario que por su propio esfuerzo ha logrado el posicionamiento y el reconocimiento de sus productos en

3 WIPO. *WIPOD – International Trademark System talks: Transcript of episode 1. A History of Trademarks: From the Ancient World to the 19th Century*, s.f. Disponible en: http://www.wipo.int/podcasts/en/madrid/transcripts/international_trademark_system_talk_01.html#:~:text=Evidence%20suggests%20that%20the%20first,of%20flour%20to%20protect%20consumers [traducción propia].

4 *Idem*.

el mercado y protege el derecho del consumidor de elegir libremente las prestaciones que más se ajusten a sus necesidades⁵.

Entonces es por esto que hoy en día se habla de *comparación de marcas*. Cabe aclarar que, con el nacimiento de la comparación de marcas, también tuvieron que surgir criterios sobre *cómo* comparar marcas, pues solo así podría seguirse un proceso lógico e igualmente aplicable a diferentes casos al momento de decidir si una marca debe ser rechazada en razón de su similitud con otra. Y también vale aclarar que estos criterios varían en todas las jurisdicciones, pese a que actualmente la mayoría de sistemas jurídicos implementan criterios que de alguna u otra forma son relacionables entre sí.

En Colombia, es la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad administrativa que, a través de su Delegatura para la Propiedad Industrial, se encarga de examinar si una marca debe ser admitida a registro o no. Una de las causales que, al concurrir, generan que una marca no pueda ser registrada, es su similitud en grado de confusión con una marca previamente registrada: para determinar este escenario, la Superintendencia de Industria y Comercio entrará a realizar una comparación o *cotejo marcario*.

Los criterios usados para comparar dos marcas y así determinar su similitud y potencialidad de confundir al público son aquellos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado en interpretación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Asimismo, dicho Órgano Jurisdiccional ha reiterado una serie de reglas para el cotejo entre marcas. Estas reglas y criterios han sido utilizados con cierta inalterabilidad desde la entrada en vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en el año 2000. El propósito de este texto es estudiar un criterio de comparación entre marcas que se ha utilizado en diferentes jurisdicciones y en los países de la Comunidad Andina no ha sido explorado. Se trata del “*imperfect recollection test*”, o test de recordación imperfecta.

En este texto examinaremos, en primer lugar, el concepto del “*imperfect recollection test*”; en segundo lugar, proponemos estudiar algunas de las decisiones jurisdiccionales en que se ha utilizado este test; seguidamente, abordaremos de forma concisa las causales relativas de irregistrabilidad de marcas en Colombia y, finalmente, analizaremos la cabida y posible implementación de la recordación imperfecta como criterio para la comparación de marcas, a la luz de la jurisprudencia comunitaria.

5 Metke, Ricardo. “La confusión desde la perspectiva del derecho marcario y la competencia desleal”. En: *Estudios de propiedad intelectual contemporánea*. Medellín: Diké, 2022, p. 135.

I. EL CONCEPTO DEL “*IMPERFECT RECOLLECTION TEST*”

El *imperfect recollection test* es un criterio usado en diversas jurisdicciones para analizar el riesgo de confusión que puede existir entre marcas cotejadas. Dado que este criterio se ha usado predominantemente en países angloparlantes, no tiene una traducción oficial, reconocida y comúnmente utilizada por autoridades hispanohablantes, pues entre otras cosas, no es un criterio que se utilice en los países de la Comunidad Andina para comparar marcas. Por tal razón, y solo para efectos de comprensión de este artículo, propondremos la traducción al español como: “test de recordación imperfecta”.

En el derecho marcario, como se mencionó en la introducción, se habla de criterios para comparar marcas, que no son otra cosa que herramientas que permiten a los operadores de justicia determinar semejanzas entre dos marcas, suficientes para hacerle creer a los consumidores que dos marcas son la misma cuando no es cierto, o que pese a no ser la misma y pertenecer a orígenes empresariales distintos, el consumidor cree erróneamente que estos orígenes están relacionados entre sí. De esta forma, como el propósito principal de comparar dos marcas es determinar si su potencial consumidor podría resultar confundido, tiene sentido que los criterios para comparar marcas sean una emulación de las dinámicas reales y fácticas de dicho consumidor al escoger el producto en cuestión. Por ejemplo, muchas jurisdicciones establecen como criterio de comparación que el examinador deba ponerse en la posición del potencial comprador de los productos o servicios identificados por las marcas que esté examinando. Es así como los examinadores u operadores de justicia deberán basarse en las dinámicas del comprador, sin dejar de lado la aplicación de la norma y criterios jurídicos propios de la profesión: “La Corte, por un lado, aplica principios legales y, por el otro, renuncia a su experiencia e intenta aproximarse a la posición de un comprador ordinario”⁶. Más adelante agrega: “Los mismos principios de derecho aplicables a estos casos se han derivado no principalmente de conceptos lógicos o legalistas, sino de las experiencias prácticas de los expertos en publicidad y los hechos de una psicología del comprador no siempre simple”⁷.

Por esta razón, previo a redactar la definición de la recordación imperfecta, creemos que su entendimiento se facilita si previamente explicamos la razón de la existencia de este criterio y qué comportamiento de los consumidores es el que se busca emular:

En muchos casos que involucran la cuestión de confundir la similitud, se muestra repetidamente una tendencia hacia la complejidad, como resultado del examen

6 Chafee, Z. y Callmann, R. “The law of unfair competition and trade-marks”. *Harvard Law Review*, vol. 61, n.º 3, 1948, p. 562. doi:10.2307/1335548 [traducción propia].

7 *Idem*.

microscópico y la intrincada disección de las marcas. Esta práctica tiende a oscurecer más que a aclarar y debe ser criticada. Las marcas deben ser examinadas en su totalidad⁸.

De la anterior cita, se revela que las comparaciones marcarias que utilizan técnicas sumamente minuciosas y complejas no resultan deseables, pues no resulta fiel al comportamiento del potencial consumidor. Por ello se resalta que hacer un estudio excesivamente detallado y meticuloso termina oscureciendo el análisis. Este punto nos encamina a aseverar que no es acertado realizar una comparación marcaria poniendo atención minuciosa a cada detalle de las marcas en cuestión, o tratando de verlas meticulosamente, pues un potencial comprador no lo hará así, sino que las mirará con menos minucia y análisis, y es acá donde nos empezamos a acercar a la definición de la recordación imperfecta:

El tercer principio rector en el proceso de determinar si existe o no probabilidad de confusión es abordarlo desde el punto de vista de si una persona que ve la marca comercial propuesta en ausencia de la otra marca comercial probablemente sería engañada o confundida. Esto puede denominarse brevemente “Prueba de memoria”.

Un estudio de las decisiones estadounidenses muestra que los tribunales de los Estados Unidos han abordado el tema de la misma manera y establecido los mismos principios rectores que las autoridades británicas y canadienses. En McGraw-Hill Publishing Company c. American Aviation Associates (supra), la Corte dijo allí que:

Se debe mirar la marca del demandante para obtener una impresión general, la impresión que se llevaría en la memoria y luego observar, aún como comprador, la marca del demandado para determinar si es probable que se confunda con esta “memoria de la marca” del demandante⁹.

Entonces podemos definir el test de recordación imperfecta como un criterio o método para comparar marcas que parte de admitir que los consumidores promedio son naturalmente incapaces de tener una recordación perfecta de todo aquello que han observado antes, incluyendo los detalles y aspectos de lo que observaron¹⁰, por lo que un examinador u operador de justicia deberá considerar esta situación al momento de comparar dos marcas, evitando la utilización de minucias o atención excesiva al detalle para analizar sus diferencias o similitudes.

8 Penzoil Co. v. Pennsylvania Petroleum Co., 159 M. D. 187, 24 T.-M. R. 183 (C.P. 1933), Aff'd 80 F. 2d 67 (C.C.P.A. 1935), citado por Riches, George H. “Similar Trade-Marks”, 38 *Trademark Rep.* 739, 1948 [traducción propia].

9 Riches, “Similar Trade-Marks”, *op. cit.* [traducción propia].

10 Manamela, M. E. “The interpretation and application of section 95(4) of the Labour Relations Act 66 of 1995”. *South African Mercantile Law Journal*, vol. 17, n.º 3, 2005, p. 348 [traducción propia].

Tratándose de marcas, el test de recordación imperfecta parte de suponer que los consumidores no recordarán cómo luce una marca que vieron en el mercado, con todos y cada uno de sus detalles y elementos, sino que, al momento de encontrarse con una segunda marca, recordarán la idea general de la marca o los aspectos centrales del signo que vieron primero:

En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada¹¹.

Esta idea anterior está compuesta por dos supuestos: (i) que los consumidores rara vez tendrán la oportunidad de comparar dos marcas de forma simultánea; es decir, que no es común que los consumidores se encuentren simultáneamente dos marcas —que se presumen confundibles entre sí— para poder compararlas al mismo tiempo. En ese orden de ideas, para el concepto de recordación imperfecta resultaría inverosímil que un examinador realizara un análisis de comparación entre dos marcas analizando cada uno de sus más mínimos detalles al tiempo, pues en últimas el consumidor no tendrá la oportunidad de hacerlo, lo cual nos lleva al segundo supuesto: (ii) el recuerdo que los consumidores tienen de la marca que vieron primero será imperfecto o incompleto al momento de encontrarse con la segunda marca. El test de recordación imperfecta implica para el examinador la realización de un juicio hipotético:

En la prueba hipotética, el tribunal considera el impacto que tiene en los consumidores la exposición a las dos marcas en diferentes momentos. Entonces, la cuestión es si los consumidores que están expuestos a una de las marcas en un momento y a la otra en

11 OMPI, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Tendencia de la jurisprudencia en materia de propiedad industrial en el año 2004*, 2004. Disponible en: https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=34192.

una ocasión posterior, como resultado de un recuerdo imperfecto, podrían ser engañados pensando que las dos marcas eran la misma. Este es particularmente el caso cuando la idea de las dos marcas es similar y las dos marcas se parecen y/o suenan iguales en algunos aspectos, aunque esas similitudes visuales y/o auditivas no sean suficientes para establecer una identidad sustancial¹².

Ampliando la anterior definición respecto de sus implicaciones prácticas, en uno de los casos más icónicos en Reino Unido en cuanto a recordación imperfecta se trata, se establece que “el Tribunal debe tener cuidado de tener en cuenta la memoria imperfecta y el efecto de la pronunciación y el habla descuidados por parte no sólo de la persona que busca comprar bajo la descripción comercial, sino también del ayudante de la tienda que atiende las necesidades de esa persona”¹³. Sobre este icónico caso, volveremos a profundidad más adelante.

Vemos que la recordación imperfecta de marcas busca humanizar los cotejos de marcas y acercarlos a lo que sucede en el mercado actual y en entornos reales entre consumidores, contrario a lo que sucedería si una máquina o computadora fuera la que examinara si dos marcas son similares o no. En este escenario, la computadora analizará el 100 % de las marcas comparadas, es decir, con cada uno de sus elementos, detalles y particularidades, todas las cuales serían tenidas en cuenta para determinar posibles diferencias. Sin embargo, esto no sería realista ni fiel a la mente de un consumidor ni a las verdaderas dinámicas de un mercado en el que los consumidores no se toman el mismo tiempo para escoger entre dos marcas, que el tiempo que objetivamente se toma un funcionario en decidir si esas dos mismas marcas pueden coexistir o no.

Se puede concluir que la recordación imperfecta de las marcas es un criterio de comparación de marcas a través del cual se compara una marca teniendo como punto de referencia la memoria de otra marca observada previa y separadamente. Vale aclarar que no es un criterio expresamente establecido en el ordenamiento comunitario, por lo que no es aplicable de forma exacta en Colombia ni los países de la Comunidad Andina.

II. APLICACIÓN DEL CONCEPTO EN LA JURISPRUDENCIA

Para entender mejor el alcance del test de recordación imperfecta, se hará mención a un par de casos importantes que han incorporado este análisis en el estudio de comparación de marcas. Uno de los primeros casos en introducir el concepto de la recordación imperfecta fue el de *Rysta Limited Application* en el Reino Unido, el

12 Davison, Mark. “Reputation in Trade Mark Infringement: Why Some Courts Think it Matters and Why It Should Not”, *Federal Law Review*, vol. 38, 2010, p. 231 [traducción propia].

13 *Aristoc Ltd v Rysta Ltd.*, 1944 [traducción propia].

cual esbozamos en la introducción y cuya decisión en sede de apelación se resolvió en el año 1943.

La controversia surge a partir de una solicitud para el registro de la marca Rysta, solicitada por Rysta Limited, quien llevaba usando la marca para identificar servicios de reparación de medias (*stockings*) y ahora pretendía registrarla para identificar propiamente la comercialización de medias. A la solicitud se presentó una oposición por parte de Aristoc Limited, con fundamento en su marca Aristoc, previamente registrada para identificar la comercialización de medias. El registro de la marca fue concedido por la primera instancia, quien consideró que no había riesgo de confusión entre las marcas Rysta y Aristoc.

En sede de apelación se hace referencia a la importancia que tiene este concepto al contrastar marcas, y que no debe perderse de vista que es una realidad en la mente de los consumidores. Al respecto, se establece lo siguiente:

La respuesta a la pregunta de si el sonido de una palabra se asemeja demasiado al sonido de otra como para que el primero quede dentro de los límites de la sección 12 del Trade Marks Act de 1938 deberá depender casi siempre de la primera impresión, porque obviamente una persona quien esté familiarizada con ambas palabras no será engañado ni confundido. Es la persona que sólo conoce una palabra, y quizás la recuerde de forma imperfecta, la que probablemente se vea engañada o confundida. Por lo tanto, se puede obtener poca ayuda de una comparación meticulosa de las dos palabras, letra por letra y sílaba por sílaba, pronunciadas con la claridad que se espera de un maestro de elocución¹⁴.

De la última oración de esta cita, se puede evidenciar una crítica a los criterios de cotejo marcario que resultan excesivamente técnicos, toda vez que los consumidores no aplican los mismos criterios al escoger la adquisición de bienes o servicios. Algunas Oficinas Nacionales Competentes en los países de la Comunidad Andina suelen realizar estudios que parecieran desbordar el excesivo tecnicismo, olvidando a veces que el riesgo de confusión debe determinarse con relación al consumidor real y potencial de las marcas, quien no conoce de estos tecnicismos ni mucho menos se fija en ellos (salvo en tratándose de consumidores extremadamente especializados e informados).

Un caso en el que se ejemplifica el uso de criterios sumamente minuciosos y comparaciones meticulosas, contrario a análisis basados en la recordación imperfecta de las marcas, es el caso colombiano en el que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia concedió el registro de la marca nominativa Sevofol en clase 5, para identificar fármacos, pese a la existencia y oposición de los múltiples registros Sevedol en la misma clase, previamente registradas. En la decisión de primera instancia, el examinador dio razón a la compañía opositora, Laboratorio

14 *Idem*.

Franco Colombiano Lafrancol S.A.S., negando el registro de la marca solicitada bajo el siguiente fundamento:

Así las cosas, de su apreciación se deriva una impresión similar, ante lo cual un consumidor no podrá diferenciarlas visualmente, razón por la que de permitirse su coexistencia se generaría riesgo de confusión. Máxime si se tiene en cuenta que la sociedad opositora usa la expresión “SEVEDOL” en todos los signos que componen su familia de marcas y que, el signo solicitado, no posee elementos adicionales que le permitan diferenciarse en el mercado¹⁵.

Sin embargo, el examinador de segunda instancia revocó la decisión de primera, tras la apelación interpuesta por Seven Pharma Colombia S.A.S., la solicitante. Entre otros, se fundó en los siguientes argumentos:

Este Despacho encuentra que, contrario a lo dispuesto por la Dirección, los signos analizados no son similarmente confundibles. En efecto, al apreciar cada signo en su conjunto se observa que, si bien los signos comparados SEVOFOL y la familia de marcas cuyo elemento en común es SEVEDOL, comparten algunas letras, esto no es suficiente para causar riesgo de confusión entre estos, pues lo cierto es que las marcas registradas traen a la mente del consumidor los conceptos de severo (SEVE-) y dolor (-DOL), mientras que el signo solicitado no trae a la mente del consumidor promedio ningún concepto

[...]

En el caso que nos ocupa, encontramos que las marcas registradas traen a la mente cierto contenido conceptual, ya explicado, en contraste con el signo solicitado que no contiene elementos adicionales que conlleven una carga conceptual, situación que lleva a que el consumidor, al encontrar los signos en el mercado asocie un claro significado en las marcas registradas y con ello logre individualizar y diferenciar el signo solicitado, sin considerar erróneamente que ambos signos pueden provenir de un mismo origen empresarial o que se encuentren asociados de alguna manera¹⁶.

Vemos entonces la aplicación de criterios que difieren con la doctrina de la recordación imperfecta y que ejemplifican lo que este concepto precisamente busca evitar: las comparaciones basadas en criterios que no siguen la lógica del consumidor¹⁷. Un

15 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución núm. 80655 del 16 de diciembre de 2020.

16 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución núm. 20958 del 15 de abril de 2021.

17 Este debate no busca desconocer el examen realizado por la entidad, ni sugerir que no estuvo conforme a los lineamientos de ley; se propone únicamente para fines de ejemplificar las diferencias en un examen que no utiliza el criterio de recordación imperfecta.

consumidor promedio que esté buscando un analgésico, no se detendrá a analizar cuál es el significado que evoca cada uno de los vocablos, sílabas o componentes de marca de un producto que pretende adquirir, pues contrario a realizar un análisis detallado y etimológico diseccionando una marca para encontrar posibles significados a marcas de fantasía, lo cierto es que el consumidor se enfrenta con una marca solo como el signo identificador de un producto con ciertas características y calidades.

Cabría preguntarse si al aplicar el criterio de recordación imperfecta, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia habría tomado una decisión diferente frente a las marcas Sevofol y Sevedol, pues, aun conscientes de que el ejercicio de identificación del riesgo de confusión puede llegar a ser subjetivo, en este artículo consideramos que una aplicación de la doctrina aquí estudiada posiblemente concluiría que sí existe un riesgo de confusión, al entender que el consumidor se enfrenta a las marcas con una visión rápida, casual, sucesiva y descuidada, y no de forma detallada y minuciosa, ni mucho menos diseccionando la marca para encontrar posibles significados. Respecto del ejemplo traído a colación, es importante hacer una precisión en atención a que los productos identificados por las marcas confrontadas pertenecen al sector farmacéutico, y es que, en este sector, existe un factor adicional al de la recordación imperfecta que pueda tener un consumidor y es el de la consecuencia de una confusión en tratándose, por ejemplo, de medicamentos. Es decir, bajo este análisis, un examinador habría de analizar —además de los criterios que apliquen al cotejo de marcas— que (i) los consumidores pueden recordar imperfectamente la marca que observaron primero, y (ii) las consecuencias a la salud que se desprenden de una confusión consumada, todo ello, para realizar un examen más riguroso que en abstracto para este tipo de bienes en específico. La doctrina concuerda con esta postura:

Merece un tratamiento especial la cuestión del cotejo de marcas que distinguen productos farmacéuticos [...] en estos conflictos, el juzgador aplicó un criterio benévolo en el cotejo ya que “el consumidor es más prolijo en el examen de lo que compra, aunque no se trate de artículos bajo receta” [...] esta jurisprudencia fue luego modificada. Ya no se realizaría el cotejo según el grado de atención que prestaría el consumidor. El factor a tener en cuenta era la consecuencia de una eventual confusión. Cuanto mayor peligro había para la salud en el caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo. En otras palabras, menos acercamiento se permitiría entre las marcas en pugna¹⁸.

Sin embargo, el anterior ejemplo se trata de un análisis particular y que no necesariamente refleja una postura universal de la entidad colombiana. De hecho, y en contraposición al ejemplo precitado, encontramos en pronunciamientos de la

18 Otamendi, Jorge. *Derecho de marcas* (4ª ed.). Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2002.

Superintendencia de Industria y Comercio ciertos análisis que, sin expresamente referirse a la recordación imperfecta, sí desarrollan criterios parecidos o coincidentes. Contra la solicitud de registro de la marca nominativa Canyon en clase 25, cuyo solicitante fue Canyon.Base RCSN SL, la compañía Industrias Cannon de Colombia S.A. presentó demanda de oposición con fundamento en sus marcas Cannon en la misma clase 25. En la decisión de primera instancia, el examinador no acogió los argumentos de la oposición y concedió el registro de la marca solicitada, usando los siguientes argumentos, entre otros:

Adicionalmente, pese a que los signos compartan algunas semejanzas ortográficas, vale la pena señalar que la segunda sílaba de cada signo es sustancialmente diferente, si su lectura se efectúa sin tener en cuenta su pronunciación en inglés. En efecto, un consumidor desprevenido podría asumir que la lectura del signo solicitado corresponde a CAN-YON, mientras que en el caso del signo opositor su lectura será CAN-NON, por lo cual producen un impacto sonoro disímil, que impide la confusión entre los signos confrontados.

Según las consideraciones antes expuestas, aunque los signos confrontados coinciden en algunas de sus letras, los elementos adicionales nominativos y gráficos que presentan, permiten su individualización, por lo que el uso del signo pretendido no es susceptible de acarrear riesgo de confusión en el mercado¹⁹.

Con independencia de si la precitada decisión es acertada en nuestra opinión o no, revela un análisis de la entidad por medio del cual realiza un análisis de los signos solicitados en atención a cómo los consumidores los pronunciarían, incluso en contraposición a su pronunciación en inglés, pues es así como lo harán en el mercado real al momento de comparar las marcas confrontadas. De esta forma, podemos ver que también existen pronunciamientos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio que nos acercan al menos en su génesis al concepto de recordación imperfecta.

Ahora bien, la recordación imperfecta no puede convertirse tampoco en derrotero para alegar que todas las marcas pueden ser confundibles. Retomando la importante decisión del caso *Aristoc Ltd v Rysta Ltd.*, en esta también se matiza la aplicabilidad de la doctrina del *imperfect recollection*, y se establece que

la doctrina del recuerdo imperfecto no debe llevarse demasiado lejos. Al considerar su aplicación, no sólo debe tenerse en cuenta la clase de persona que puede verse afectada, sino que no deben asumirse más que las posibilidades ordinarias de mala elocución, descuido del oído o deficiente memoria²⁰.

19 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución núm. 125 del 20 de febrero de 2019.

20 House of Lords. *Aristoc Ltd v Rysta Ltd.*, 8 Dec. 1944, p. 106.

De lo anterior, podemos concluir que el test de recordación imperfecta no debe llevarse al extremo de asumir que el consumidor pronunciará una palabra de manera diferente a la esperada en su idioma. En el caso de *Aristoc*, no es dable concluir que los consumidores angloparlantes pronunciarán la palabra de manera distinta a como dicta la pronunciación de dicha secuencia de letras en idioma inglés. Entonces vemos que uno de los límites de aplicabilidad del test de recordación imperfecta pareciera ser que, si bien es cierto que el consumidor tiende a equivocarse al recordar la marca que vio primero, no debe desnaturalizarse hasta el punto de exagerar la equivocación del consumidor.

En un caso más reciente, conocido como *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, decidido en Canadá en el año 2006, se reafirma la importancia que a través de las décadas sigue teniendo el test de recordación imperfecta en varias jurisdicciones. En este caso en particular, podemos encontrar la aproximación tradicional que se ha dado en este país al criterio mencionado:

El criterio que se aplicará es una cuestión de primera impresión en la mente de un consumidor casual, algo apresurado que ve [la marca], en un momento en el que no tiene más que un recuerdo imperfecto de la anterior [marca], y no se detiene para dar al asunto ninguna consideración o examen detallado, ni para examinar de cerca las similitudes y diferencias entre las marcas²¹.

En esta decisión nos indican que una parte del criterio de la recordación imperfecta es asumir (como es cierto en muchos casos) que los consumidores se enfrentan de forma desprevenida a las marcas existentes en el comercio, con una primera impresión rápida, lo que refuerza que para aplicar la doctrina de la recordación imperfecta, es importante comparar las marcas sucesivamente y no al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que el consumidor se queda con una idea y recuerdo incompletos de la marca que vio inicialmente al momento de contrastarla con sus competidoras.

Este mismo criterio fue reiterado en una decisión aún más reciente en Canadá, conocido como *Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc.* y que fue decidido en el año 2011. Además de recalcar la aproximación tradicional canadiense del concepto de recordación imperfecta, profundizan de forma sumamente interesante en el comportamiento de los consumidores:

El foco de esta pregunta es la actitud de un consumidor en el mercado. En un marco adecuado, la consideración de la naturaleza de los productos, servicios o negocios debe tener en cuenta que puede haber una menor probabilidad de confusión de marcas cuando los consumidores buscan productos o servicios caros o importantes.

21 Federal Court of Appeal of Canada. *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée.*, 2006.

El menor riesgo de confusión sigue basándose en la primera impresión de los consumidores cuando se encuentran con las marcas en cuestión. Cuando están comprando productos o servicios costosos, es probable que un consumidor, aunque todavía tenga un recuerdo imperfecto de una marca anterior, esté algo más alerta y consciente de la marca asociada con los productos o servicios que está examinando y su similitud o diferencia con la de la marca anterior²².

En esta decisión podemos ver otro de los matices que debe tener el test de recordación imperfecta, y es el hecho de que los consumidores no son neutrales ante cualquier tipo de negocio o compra. Pues, tratándose de bienes de consumo de fácil acceso como un paquete de galletas, seguramente adoptarán un comportamiento mucho más descuidado y apresurado que el que tendrán si buscan adquirir bienes onerosos como un automóvil u otro bien de lujo.

Con el fin de diversificar la utilización del concepto, traemos a colación un caso proveniente de una jurisdicción distinta a las analizadas anteriormente, como lo es la India, a través de una decisión contemporánea que el Tribunal Superior de Dehli estudió en el 2023. En su análisis de las consideraciones del tribunal, el autor Satyajit Pawar hace un recuento adecuado de la controversia, en la que

Intercontinental Great Brands, una división del gigante estadounidense de bocadillos Mondelez International, presentó una demanda contra Parle, una empresa de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG). El fabricante de las conocidas galletas ‘OREO’, Mondelez International, ha afirmado que la empresa india Parle presentó la galleta Fabio en 2020, con un diseño sorprendentemente idéntico al de la galleta ‘OREO’²³.

En su análisis, Pawar pone de presente que, en dicha jurisdicción, la ley aplicable no establece estándares sobre cómo aplicar el término “*deceptively similar*” (similarmente engañoso), por lo que esta reciente decisión por parte del Tribunal resulta de gran ayuda para sentar las bases de cómo comparar signos y evitar que los consumidores sean inmersos a un riesgo de confusión. En ese sentido, establece que “el Tribunal sostuvo además que un consumidor de inteligencia promedio y con una recordación imperfecta, que haya comprado ‘OREO’ es probable que asocie el ‘FAB!O’ con el anterior”²⁴. Este caso nos permite afirmar que el concepto de recordación imperfecta sigue teniendo vigencia y que, por demás, se usa en jurisdicciones distintas a las tan citadas estadounidenses, británicas y canadienses.

22 Federal Court of Appeal of Canada. *Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011.

23 Pawar, Satyajit. “Judgment Analysis – ‘OREO’ v. ‘FAB!O’”. *Indian Journal of Law and Legal Research*, vol. V, issue 2, 2023 [traducción propia].

24 *Idem*.

Otro ejemplo que nos permite diversificar el concepto, lo encontramos en el análisis de similitud de marcas en Hong Kong en la edición núm. 95 del Trademark Reporter de 2005, en la que se analiza el siguiente caso:

Al comparar las marcas de la demandante y de la oponente, no se discutió que el elemento común “Cola” es la palabra genérica para un tipo de bebida. El Registrador aceptó la afirmación del solicitante de que la primera palabra “Croco” en la marca del solicitante y “Coca” en la marca del oponente eran, por lo tanto, las palabras que permanecerían en la memoria promedio

[...]

Basado en primeras impresiones y el principio de recordación imperfecta, el Registrador sostuvo que visualmente las dos marcas eran similares. El Registrador aplicó el principio de recordación imperfecta y rechazó el argumento de que el principio debería descartarse totalmente a la luz de la enorme reputación de la marca COCA-COLA. En otras palabras, el Registrador rechazó el argumento de que una vez que una marca se convierte en una palabra familiar, se vuelve demasiado conocida como para confundirla fácilmente con otras. El Registrador sostuvo que la gran reputación del oponente y su marca COCA-COLA eran irrelevantes según la Sección 20(1) porque implicaba una comparación de las marcas relevantes basada en un usuario teórico (en oposición al real)²⁵.

Además de brindarnos más claridad y diversidad sobre la recordación imperfecta, este particular caso añade más información de gran relevancia para la aplicación del concepto. Lo que se discutía en este caso es que como las marcas Coca-Cola son tan conocidas, no había forma en que un consumidor pudiera confundirla con la marca Croco-Cola. Este fue el argumento que la entidad rechazó, pues en virtud de la recordación imperfecta, era posible que los consumidores asociaran ambas marcas, sin que el evidente reconocimiento que la marca Coca-Cola pudiera usarse como argumento de diferenciación suficiente. A manera de análisis, compartimos esta postura, pues de lo contrario ninguna oposición fundada en la marca Coca-Cola estaría llamada a prosperar, salvo en casos de absoluta identidad, so pretexto de que como la marca es tan conocida, cualquier consumidor identificará hasta la más mínima diferencia entre esta y otra que se le acerque mucho.

III. CRITERIOS DE COMPARACIÓN EN COLOMBIA

Previo a analizar si el referido test de recordación imperfecta tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, es necesario referir cómo se comparan las marcas en

²⁵ Hong Kong, 95 TRADEMARK REP. 437 (2005) [traducción propia].

Colombia y cuáles son esos criterios usados por los operadores de justicia en nuestro país. A la luz del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, deben presentarse dos requisitos para que dos marcas sean similarmente confundibles, mismos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Superintendencia de Industria y Comercio han reiterado:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada²⁶.

Los dos criterios a nivel macro son la identidad o confundibilidad entre los signos, así como su competitividad en cuanto a productos o servicios. Cuando los signos son idénticos, no requiere mayor análisis determinar que existe riesgo de confusión, pues de hecho en este caso se presume; “por el contrario, la confusión que resulta de la semejanza requiere de un mayor análisis. En primer término, debe precisarse entre qué tipo de signos puede presentarse confusión”²⁷. En este punto, el autor hace referencia a que es posible comparar signos denominativos entre sí, gráficos entre sí o mixtos entre sí (siempre que el elemento predominante en ambos signos coincida en ser el mismo, sea el denominativo en ambos o el gráfico en ambos).

Cuando se comparan signos *denominativos entre sí*, para determinar si existe confusión, debe analizarse si existen semejanzas ortográficas, fonéticas y/o conceptuales, siendo necesario que exista solo uno de ellos para que exista el denominado *riesgo de confusión*.

Cuando se comparan *marcas gráficas entre sí*, para determinar si entre estas existe la posibilidad de inducir a confusión, se deben analizar sus semejanzas visuales, sea por una reproducción, similitud o deformación del elemento principal, o por las semejanzas que puedan evocar como concepto las grafías comparadas.

Cuando se comparan *marcas gráficas entre sí*, o una *denominativa con una gráfica*, la regla que se debe seguir es la de escoger el elemento de mayor predominancia en las marcas cotejadas, siendo procedente la comparación únicamente en el caso en que coincidan los elementos predominantes en ambas marcas (con la singular excepción que opera cuando los signos, pese a no coincidir en el mismo elemento predominante, de todas formas susciten una misma idea o concepto), aclarando que la doctrina y la jurisprudencia han establecido ampliamente que el elemento preponderante usualmente es el nominativo.

26 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución núm. 20958 del 15 de abril de 2021.

27 Metke, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial III*. Bogotá: Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), 2006.

Pero adicional a estos criterios, existen otros que resultan transversales a los anteriores escenarios mencionados: (i) la confusión resulta de la impresión de conjunto; (ii) las marcas se examinan de forma sucesiva y no simultánea; (iii) el examinador deberá ponerse en el lugar del potencial comprador; y (iv) se tendrán en cuenta las semejanzas y no las diferencias.

Respecto del primer criterio, el doctrinante Carlos Fernández-Novoa amplía su entendimiento al precisar que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”²⁸. Esto guarda sentido nuevamente con una dinámica propia de los consumidores, y es que estos al realizar la escogencia de un bien o servicio, no diseccionarán naturalmente las marcas que les son ofrecidas.

En cuanto al tercer criterio, que, como se enunciará más adelante, resulta de gran importancia para el análisis realizado en este texto, es el doctrinante Pedro Breuer Moreno²⁹ el que nos indica que para ponerse en el lugar del potencial consumidor o comprador, deberá hacerlo en atención a los productos o servicios de que se trate. Dicha precisión resulta de gran valía para los esfuerzos analíticos que se proponen para determinar posibles coincidencias o incluso compatibilidades entre el concepto de la recordación imperfecta, y nuestro propio ordenamiento jurídico en materia de propiedad industrial. Las precisiones de Breuer Moreno han sido ampliamente consideradas en nuestro contexto jurídico, y es considerado un tratadista en la materia, por lo que es totalmente relevante para este escrito.

Aduce el doctrinante Ricardo Metke³⁰ que

el TJCA, el Consejo de Estado y la propia Superintendencia de Industria y Comercio han favorecido con el carácter de dogma ciertas reglas dadas por el tratadista argentino Breuer Moreno, que si bien constituyen pautas orientadoras de la mayor importancia, en ocasiones no han sido correctamente interpretadas.

Este es un resumen sumario de lo que son los criterios de comparación de marcas en Colombia y la Comunidad Andina, no siendo este el punto central del texto, pero sí parte importante de entender de cara al análisis central propuesto.

IV. APLICABILIDAD AL ORDENAMIENTO EN COLOMBIA

Hemos visto ya qué es el criterio de la recordación imperfecta de las marcas, su aplicación en jurisdicciones como la estadounidense, canadiense y británica, entre otras, así como cuáles son los criterios actualmente utilizados en el derecho

28 Fernández-Novoa, Carlos. *Fundamentos de derecho de marcas*. Madrid: Montecorvo, 1984.

29 Breuer Moreno, Pedro. *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*. Buenos Aires: Editorial Robis, 1946.

30 Metke, *Lecciones de Propiedad Industrial III, op. cit.*

marcario en Colombia. Ahora es preciso enfocarnos en el análisis propio sobre si este particular criterio podría tener aplicación al contexto colombiano. Y con esto no solo hacemos referencia a si los jueces, examinadores y operadores de justicia deberían utilizar la doctrina de la recordación imperfecta como herramienta de cotejo marcario, sino también estudiar si tiene cabida dentro de los criterios que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido y que nuestra normatividad andina permite, pues solo así resultaría posible su uso y aplicación en nuestro ordenamiento.

En nuestra opinión, este test pareciera tener cierta similitud con la segunda regla de cotejo marcario, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en reiteradas ocasiones. De acuerdo con el Tribunal, y tal como mencionamos líneas arriba, esta regla reza que “las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente”³¹. En verdad, dicha regla de cotejo marcario guarda similitudes con el test de recordación imperfecta, toda vez que en ambos casos se parte de suponer que los consumidores rara vez tendrán la oportunidad de comparar dos marcas de forma simultánea. No obstante, la regla del cotejo sucesivo comprende solamente el primer supuesto del test de recordación imperfecta, y es allí donde este test supone un examen más riguroso que la segunda regla de cotejo marcario aplicada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo anterior, toda vez que los consumidores no solo verán las marcas en diferentes momentos, sino que, al encontrarse con la segunda marca, los consumidores tendrán un recuerdo imperfecto de la que vieron en primer lugar. Incluso un consumidor informado tendrá que depender del recuerdo imperfecto que en su mente haya logrado crear respecto de la marca que vio primero.

Para lograr que el pedazo faltante pueda ser integrado a nuestro ordenamiento, podríamos relacionarlo con la cuarta regla de cotejo marcario, la cual —como se mencionó en el capítulo anterior— indica que “quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”³². Esto, por cuanto la recordación imperfecta está cimentada precisamente en la base de analizar marcas de la forma más fidedigna a como lo haría un consumidor en la vida real, tal como sugiere la regla comunitaria al indicar que los examinadores deben ponerse en la posición del comprador.

De esta forma, en aplicación a la segunda y cuarta regla de cotejo marcario, se considera que la recordación imperfecta tiene total cabida en el ordenamiento jurídico colombiano. Si bien en nuestro ordenamiento no se aplica de forma estandarizada la doctrina de la recordación imperfecta, pareciera haber referencias a

31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso 84-IP-2015.

32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso 76-IP-2015.

ellas en la jurisprudencia comunitaria, y las hay precisamente respecto de la cuarta regla de cotejo marcario:

En relación con ésta última regla para el cotejo de marcas, relativa al *consumidor medio*, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles³³.

Por lo tanto, es cuando menos valioso proponer formas específicas en que la referida doctrina pueda ser usada como criterio comparativo al momento de comparar marcas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para que siga teniendo sentido con los criterios ya existentes y establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe considerarse respecto de la cuarta regla de cotejo marcario que esta no solo proscribiera la importancia de colocarse en el lugar del comprador, sino que también delimita dicha regla al indicar que se debe tener en cuenta la naturaleza de los productos.

El hecho de que el Tribunal de Justicia delimite de esta forma la regla mencionada es en referencia a los distintos tipos de consumidores. Esto lo confirma Ricardo Metke cuando afirma que “no se presta el mismo grado de atención para adquirir un cuaderno que un automóvil”³⁴, con lo cual estamos de acuerdo. En este punto, consideramos que es clave entender los diferentes tipos de consumidores:

Hay consumidores menos proclives a que sean inducidos al riesgo de confusión frente a la adquisición de bienes que se distinguen con las marcas semejantes. Esta clase de consumidor es el profesional y especializado, que ante ciertos grupos de bienes y por su amplio conocimiento de esa actividad, fácilmente diferencian una marca de otra. Pero el consumidor que debe considerarse para el análisis del riesgo de confusión entre dos marcas iguales o semejantes, es el consumidor medio³⁵.

Pese a que la regla general es utilizar como rasero para la comparación al consumidor medio —es decir, alguien que tiene un conocimiento corriente de determinada industria— también es cierto que hay casos y clases dentro de la Clasificación Internacional de Niza en los que amerita recurrir al consumidor especializado. En este orden de ideas, en concordancia con lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es claro que la recordación imperfecta de las marcas tiene cabida siempre que se respeten los criterios de comparación en atención al consumidor de que se trate.

33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso 475-IP-2015.

34 Metke, *Lecciones de Propiedad Industrial III*, op. cit.

35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso 17-IP-2013.

En otras palabras, cuando se trate de un *consumidor medio*, la recordación de las marcas resulta más imperfecta que aquella que tiene un *consumidor especializado*, quien, pese a que de todas formas omite cierta información en su mente, lo hace en un menor grado dada su experticia en el área, industria, tema o marca. Como ejemplo puntual, los productos de la clase 5 de venta libre al público, tienen de por sí un estudio de registrabilidad mucho más riguroso. Y debe serlo también en atención a la recordación imperfecta de las marcas, puesto que, pese a que los farmacéutas y médicos difícilmente puedan ser inducidos a error, los consumidores sí pueden serlo y es en virtud de su recordación imperfecta que resulta perentorio otorgarles una protección reforzada y establecer un examen más estricto, en aras de proteger su derecho fundamental a la salud. Hay otro factor que debe considerarse al momento de intentar aplicar el criterio de recordación imperfecta, y que ayudará a estandarizarlo y aterrizarlo como concepto teórico: la cercanía entre los bienes y servicios comparados hará que los consumidores sean más proclives a confundirse, aún más de lo que ya son en razón a su recordación imperfecta. Es decir que si se trata de los mismos bienes, con más ahínco operará la recordación imperfecta y el consumidor estará más desprevenido, contrario el caso que si se trata de bienes sin relación alguna, pues por más que su recordación sea imperfecta, el consumidor será engañado con mayor dificultad en este caso. Así lo soporta la doctrina:

Cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados³⁶.

V. CONCLUSIONES

Como conclusión para este texto, quisiéramos dejar una invitación a seguir explorando y estudiando el test de recordación imperfecta, y ver cómo podría resultar útil para la comparación de signos distintivos en Colombia y en la Comunidad Andina. Consideramos que es un criterio que desarrolla con mayor ahínco, profundidad y precisión la segunda y cuarta regla de cotejo marcario establecida por la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que retrata de manera más real el comportamiento de los consumidores en el mercado y permitirá al examinador determinar si hay riesgo de confusión para el consumidor en cada caso específico.

Pero también quisiéramos cerrar haciendo una breve síntesis respondiendo al planteamiento investigativo inicial, y es que el criterio de la recordación imperfecta

³⁶ Bercovitz Rodríguez Cano, Alberto. *Apuntes de derecho mercantil. Derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*. Cizur Menor, Navarra: Editorial Aranzadi, 2021.

tiene total consonancia con la norma comunitaria y, por ello, podría ser de aplicación por parte de examinadores y operadores de justicia en materia de propiedad industrial. Creemos que son estos quienes están mejor facultados para determinar cómo aplicarlo, en caso de que estimen adecuado hacerlo. No obstante, para los fines académicos de este artículo, cerraremos este artículo proponiendo una serie de pasos bajo los cuales podría aplicar el criterio, recogiendo todos los planteamientos analizados en el texto, para dar lugar a lo que podría llamarse el *test de la recordación imperfecta* en materia marcaria:

Partir de la existencia de una conexidad competitiva: en primer lugar, el test debe partir del supuesto de que las marcas a comparar tienen una relación competitiva entre sí. Esto, por cuanto solo así podría operar una recordación imperfecta capaz de conseguir confundir al consumidor. De lo contrario, en bienes muy distantes entre sí, por más que el consumidor recuerde imperfectamente la marca inicial, no será confundido en atención a las diferencias competitivas.

Este supuesto también incorpora la presunción de que el consumidor podría ser engañado por su recordación imperfecta de dos marcas entre las cuales está intentando elegir (es decir, uno u otro), por lo que la conexidad competitiva es clave en este punto. Difícilmente podría argumentarse que la recordación imperfecta del consumidor le traicionará para escoger erróneamente entre dos marcas parecidas, cuando la primera identifica pañitos húmedos y la segunda identifica bocadillos.

Determinar el tipo de consumidor: en segundo lugar, cabe determinar el tipo de consumidor del que se trate, en atención a la naturaleza de los bienes o servicios identificados por las marcas. Si el consumidor de determinados bienes o servicios es uno que se considere desprevenido, entonces la recordación de la primera marca será todavía más imperfecta, que si se tratara de un consumidor especializado o sumamente atento y prevenido.

Aplicar o no aplicar: una vez surtidos los dos pasos iniciales, el paso final consiste en que el examinador determine caso a caso si es probable que el consumidor se vea inmerso en una posible confusión, en atención a que su recordación imperfecta de las marcas las hace más confundibles en la percepción del potencial comprador.

Queda como reflexión final para dichos operadores o examinadores la tarea de determinar pasos adicionales para aplicar o inaplicar este singular criterio que acercará los estudios de cotejo marcario un poco más a las dinámicas reales del mercado.

BIBLIOGRAFÍA

Aristoc Ltd v Rysta Ltd., 1944.

Breuer Moreno, Pedro. *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*. Buenos Aires: Editorial Robis, 1946.

- Bercovitz Rodríguez Cano, Alberto. *Apuntes de derecho mercantil. Derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*. Cizur Menor, Navarra: Editorial Aranzadi, 2021.
- Chafee, Z. y Callmann, R. “The law of unfair competition and trade-marks”. *Harvard Law Review*, vol. 61, n.º 3, 1948, p. 562. doi:10.2307/1335548.
- Davison, Mark. “Reputation in Trade Mark Infringement: Why Some Courts Think it Matters and Why It Should Not”, *Federal Law Review*, vol. 38, 2010, p. 231.
- Federal Court of Appeal of Canada. *Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011.
- Federal Court of Appeal of Canada. *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée.*, 2006.
- Fernández-Novoa, Carlos. *Fundamentos de derecho de marcas*. Madrid: Montecorvo, 1984.
- Hong Kong, 95 *TRADEMARK REP.* 437 (2005).
- Manamela, M. E. “The interpretation and application of section 95(4) of the Labour Relations Act 66 of 1995”. *South African Mercantile Law Journal*, vol. 17, n.º 3, 2005, p. 348.
- Metke, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial III*. Bogotá: Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), 2006.
- Metke, Ricardo. “La confusión desde la perspectiva del derecho marcario y la competencia desleal”. En: *Estudios de propiedad intelectual contemporánea*. Medellín: Diké, 2022.
- OMPI, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Tendencia de la jurisprudencia en materia de propiedad industrial en el año 2004*, 2004. Disponible en: https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=34192.
- Otamendi, Jorge. *Derecho de marcas* (4ª ed.). Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2002.
- Penzoil Co. v. Pennsylvania Petroleum Co., 159 M. D. 187, 24 T.-M. R. 183 (C.P. 1933), Aff'd 80 F. 2d 67 (C.C.P.A. 1935), citado por Riches, George H. “Similar Trade-Marks”, 38 *Trademark Rep.* 739, 1948.
- Richardson, Gary. “Brand names before the Industrial Revolution”. *National Bureau of Economic Research* [Preprint], April, 2018. doi:10.3386/w13930.
- Riches, George H. “Similar Trade-Marks”, 38 *Trademark Rep.* 739, 1948.
- Pawar, Satyajit. “Judgment Analysis – ‘OREO’ v. ‘FAB!O’”. *Indian Journal of Law and Legal Research*, vol. V, issue 2, 2023.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución núm. 125 del 20 de febrero de 2019.
- Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Resolución núm. 80655 del 16 de diciembre de 2020.
- Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Resolución núm. 20958 del 15 de abril de 2021.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso 17-IP-2013.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso 76-IP-2015.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso 84-IP-2015.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial, proceso 475-IP-2015.

WIPO. *WIPOD – International Trademark System talks: Transcript of episode 1. A History of Trademarks: from the Ancient World to the 19th Century*, s.f. Disponible en: http://www.wipo.int/podcasts/en/madrid/transcripts/international_trademark_system_talk_01.html#:~:text=Evidence%20suggests%20that%20the%20first,of%20flour%20to%20protect%20consumers (consultado: 16 de agosto de 2023).